

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2022-0036

### 1. Sökande

Sökanden är @ your service, Sverige.

### 2. Innehavare

Innehavaren är I.J., Sverige.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <restauranguiden.se> ("Domännamnet").

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 5 januari 2023. Innehavaren lämnade in ett svar den 14 januari 2023.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 19 januari 2023. Tvistlösaren har lämnat in en deklARATION om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

### 4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat flera domännamn såsom domännamnen <restauranguiden.se>, <restauranguiden.com> och <restauranguiden.nu> samt svensk varumärkesregistrering nr. 537531 avseende ett kombinerat ord och figurmärke innehållande bokstaven R samt texten RESTAURANGGUIDENS PRESENTKORT och WWW.RESTAURANGGUIDEN.COM, registrerat den 7 februari 2017. Innehavare är enligt varumärkesregistret Christian White med firma Christian @ your service. Varumärket är registrerat för varuslag och tjänster i klasserna 9, 16 och 36.

Innehavaren registrerade Domännamnet <restauranguiden.se> den 9 juni 2022. Domännamnet är kopplat till en webbsida med information om restauranger.

Ansökan har kommunicerats med Innehavaren via e-mail och bud. Innehavaren har inkommit med ett bestridande av ansökan via e-mail.

## 5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet <restauranguiden.se> ska överföras på Sökanden.

Innehavaren har bestridit ansökan.

## 6. Parterna har anfört

### A. Sökanden

Sökanden har uppgett att de är Sveriges äldsta restaurangguide på internet och har varit aktiva sedan 1998. Sökanden har samarbetat med många stora aktörer i Sverige, tex Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Metro, Veckans Affärer m.fl., vilket även framgår av en bifogad annonssida från 2011 i Dagens Industri. Under många år har Sökandens vinjett använts i bland annat Dagens Industri, där Sökandens kunder annonserade under rubriken "RESTAURANGGUIDEN" som var det namn som användes för Sökandens produkt. Sökanden är ett mycket seriöst företag som har kunder med både en och två stjärnor i Guide Michelin och har haft så i 25 års tid. Vidare har Sökanden delat ut stipendier till restaurangbranschen i flera år i samarbete med Sveriges Bästa Bord som var en svensk motsvarighet till Guide Michelin.

Sökanden är innehavare av domännamnet <restauranguiden.com> sedan 1998 samt domännamnen <restauranguiden.se> och <restauranguiden.nu> sedan 2000, men även <restauranguiden.eu>. För sina danska respektive norska kunder har Sökanden registrerat domänen <restaurantguiden.com>. Alla domäner är kopplade till samma hemsida som ägs och administreras av Sökanden. Sökanden består av två olika företag som är tätt sammanlänkade: @ your service och Christian@your service AB. I dagligt tal kallas Sökanden för "restauranguiden" alternativt "restauranguiden.com" som är den domän som finns i Sökandens logo.

Sökandens verksamhet bygger på ett reellt ord, "restauranguiden", som är väldigt beskrivande för verksamheten. Medan Innehavaren bygger sin verksamhet på ett icke reellt ord, "restauranguiden", en felstavning av Sökandens namn. Men när man uttalar orden låter de exakt likadant, vilket gör att man kopierar Sökandens namn. Innehavarens syfte är att försöka dra nytta av att Sökandens domän går att stava fel och att försöka fånga upp den trafik som kommer från Sökanden genom att använda en hemsida med liknande innehåll och affiliate annonser. Allt för att dra nytta av Sökandens inarbetade produktnamn samt att tjäna pengar. Om någon exempelvis ringer till en restaurang och säger att de ringer från Restauranguiden tror restaurangen att dom ringer från Sökandens företag vilket alltså inte är fallet. Detta kan under inga omständigheter kallas för en seriös verksamhet.

### B. Innehavaren

Innehavarens domännamn <restauranguiden.se> är en fristående blogg / magasin skapat av Innehavaren som privatperson för eget skrivande (inga produkter), medan <restauranguiden.com> är ett företag som säljer presentkort och dylikt, ej att förknippas med Innehavaren som inte gör samma sak. Innehavaren valde Domännamnet utan vetskap om <restauranguiden.com>, då syftet var att skapa en sida för guider om restauranglivet. Eftersom domänen i fråga inte var ledig, så valde Innehavaren att stava Domännamnet med ett "g" stället.

Innehavaren har absolut inte registrerat eller använt Domännamnet i ond tro. Innehavaren har registrerat Domännamnet för att själv kunna posta i underhållande syfte och som hobby om sina restaurangupplevelser och guider. Innehavaren säljer inga produkter på sidan (alltså ej varumärkesintrång), utan skriver texter. Innehavaren har fyra länkar till fyra olika matkassar med tips, det är affiliate-länkar, alltså inte egen försäljning. Det är de enda på sajten som inte är endast text / blogg.

Innehavaren vill behålla Domännamnet för att kunna fortsätta att blogga och skriva om sina upplevelser. Det är inte ett företag och kommer heller inte att bli det. Innehavaren anser sig ha rätt till sitt domännamn, enligt de lagar och regler som gäller, först till kvarn för domännamn, varumärkeslagen (varumärkesintrång och anseendeskydd), se även nedan. Skulle det vara fråga om försäljning av produkter (så som presentkort) eller annat kommersiellt syfte som liknar "restaurangguiden.com", så skulle detta vara aktuellt. Nu har hemsidan inte något kommersiellt syfte, och är inte kopplad till Sökanden på något vis förutom att de har liknande domäner. Innehavaren får ingen som helst vinning av sitt Domännamn och får ingen trafik riktad till sin hemsida. Innehavarens blogg medför igen skada för Sökandens varumärke då det inte är fråga om en liknande verksamhet. Sökanden använder ".com" i sitt varumärke, medan Innehavaren använder en annan stavning och ".se".

Sökandens ".se" domän används endast för att leda trafik till Sökandens varumärke, restaurangguiden.com. Alltså är det inte endast bokstaven "g" som utgör en skillnad i förhållande till Sökandens varumärke. För att undvika en konflikt så är Innehavaren villig att lägga in "ej associerade med restaurangguiden.com" på sin hemsida för att visa att Innehavaren inte har något ont syfte med sin hemsida över huvud taget. Enligt varumärkeslagen (2010:1877), 10§ så nämns det att för att varumärkesintrång ska anses föreligga ska det vara fråga om liknande namn och liknande varor/tjänster som utförs. Detta är inte uppfyllt, då Innehavaren inte säljer några produkter.

## 7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
  - a) ett varukännetecken;
  - b) ett näringskännetecken;
  - c) ett efternamn;
  - d) ett konstnärnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);
  - e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
  - f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar; eller
  - g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

### **A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt**

För att det första villkoret ska vara uppfyllt krävs att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och som Sökanden kan visa rätt till. Enligt gällande domännamnspraxis vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken bortses vanligtvis från landstoppdomäner i domännamnet, i detta fall ".se".

Sökanden har som grund för sin ansökan åberopat ett svenskt ord och figurmärke dominerat av bokstaven R samt innehållande texten RESTAURANGGUIDENS PRESENTKORT under bokstaven R jämte domännamnet <restaurangguiden.com> lodrätt längs med figurmärkets högra sida. Vidare omges figuren av en svart ram.

Sökanden har vidare anfört att benämningen "RESTAURANGGUIDEN.COM" använts under lång tid samt antytt att det är ett väletablerat varumärke. Samtidigt har Sökanden också uttryckligen uppgett att "Vår verksamhet bygger på ett reellt ord, Restaurangguiden, som är väldigt beskrivande på vad just vår verksamhet går ut på". Någon egentlig bevisning till stöd för att domännamnet <restaurangguiden.com> skulle ha uppnått varumärkesskydd genom inarbetning har inte getts in av Sökanden. Normalt krävs att den typen av bevisning på ett otvetydigt sätt visar att en inte obetydlig del av omsättningskretsen uppfattar benämningen som ett varu- eller näringskännetecken för vissa varor, tjänster eller en viss verksamhet.

Sökanden innehar rätten till ett i Sverige registrerat ord och figurvarumärke där benämningen RESTAURANGGUIDENS och domännamnet <restaurangguiden.com> ingår vid sidan av den i varumärket dominerande bokstaven "R" ett figurativt utförande. Efter att landstoppdomänen avlägsnats skiljer sig det i det omtvistade domännamnet ingående ordet RESTAURANGUIDEN från den i Sökandens varumärke ingående benämningen bara genom bokstäverna "s" och "g". Det föreligger således nästintill identitet mellan Domännamnet och den i Sökandens varumärke ingående benämningen RESTAURANGGUIDEN(S). Varför Tvistlösaren finner att det föreligger en viss likhet mellan Domännamnet och Sökandens åberopade varumärke.

Det är dock inte tillräckligt att det föreligger en viss likhet mellan ett äldre varumärke och ett domännamn för att likheten ska vara relevant som rättsgrund. En förutsättning är att det föreligger en känneteckensrättslig rättsgrund. Enligt gällande registreringspraxis skulle Patent- och registreringsverkets varumärkesavdelning inte godkännt benämningen RESTAURANGGUIDEN i sig som varumärken för Sökandens verksamhet, då den enligt Tvistlösaren är beskrivande och därmed saknar särskiljningsförmåga.

Likheten mellan en sådan beskrivande benämning i ett kombinerat ord och figurvarumärke i förhållande till ett motsvarande domännamn utgör enligt Tvistlösarens mening inte en sådan likhet som ska beaktas vid likhetsbedömningen i samband med ett alternativt tvistlösningsförfarande, då den åberopade varumärkesrättigheten inte innebär någon ensamrätt till den beskrivande benämningen i sig.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner Tvistlösaren att Villkoret under 7.2.1 i Registreringsvillkoren inte är uppfyllt. Men med anledning av vad som anförts av parterna samt likhetsbedömningen finner Tvistlösaren att det finns anledning att även behandla frågan om eventuell ond tro respektive berättigat intresse.

## **B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro**

Bedömningen av om Domännamnet registrerats eller använts i ond tro ska baseras på en helhetsbedömning av alla relevant omständigheter.

Inledningsvis kan konstateras att Domännamnet <restaurangguiden.se> består enbart av den allmänna och beskrivande benämningen "restaurangguiden", stavat med ett "g". Vanliga beskrivande termer är till sin natur av sådan karaktär att de bör hållas fria för vem som helst att registrera och använda så länge det inte sker i ond tro.

Av vad Sökanden anfört framgår att Sökanden använt benämningen RESTAURANGGUIDEN respektive domännamnet <restaurangguiden.com> i ett 20-tal år. Innehavaren använder enligt uppgift sin hemsida som en blogg för att i underhållande syfte och som hobby skriva om sina restaurangupplevelser, men har ingen egen försäljning via hemsidan. Det är dock inte sannolikt att Innehavaren inte tidigare kommit i kontakt med eller hört talas om begreppet RESTAURANGGUIDEN som sådant. Innehavaren har också uppgivit att stavningen med ett "g" valdes eftersom den normala stavningen var upptagen. Men med beaktande av domännamnets språkliga betydelse finner Tvistlösaren att vad Sökanden anfört och visat inte ger tillräckligt

stöd för att Innehavaren har registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Tvistlösaren finner därmed att inte heller Villkoret under 7.2.2 i Registreringsvillkoren uppfyllts.

### **C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet**

Vid bedömningen av om Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet <restauranguiden.se> görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

Som konstaterats ovan består det omtvistade domännamnet av den allmänna och beskrivande benämningen "restauranguiden" stavat med ett "g". Innehavaren har gjort gällande att det omtvistade domännamnet registrerats på grund av dess språkliga betydelse, "en svensk guide för restauranger" och det finns ingen bevisning i ärendet som motsäger det.

Sammantaget finns det i ärendet inte några omständigheter som tyder på att Innehavaren skulle sakna rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Således finner Tvistlösaren att Innehavaren skall anses ha rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Vad som anges i detta beslut hindrar inte att frågan tas upp i annat behörigt forum.

### **8. Beslut**

Sökandens begäran om överföring av Domännamnet <restauranguiden.se> lämnas utan bifall.

### **9. Sammanfattning**

Sökanden har inte visat att det omtvistade domännamnet liknar ett av Sökanden åberopat varumärke till vilket Sökanden kan visa rätt. Sökanden har inte heller visat att i den varumärket ingående beskrivande benämningen RESTAURANGGUIDEN är ett av Sökanden inarbetat varumärke. Vidare har Domännamnet inte registrerats eller använts i ond tro. Det har inte framkommit något i ärendet som ger stöd för att Innehavaren skulle sakna ett berättigat intresse till Domännamnet.

**Bengt Eliasson**

Datum: 7 februari 2023