

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-12-03

ÄRENDENUMMER

789

SÖKANDE

DD IP Holder LLC (org.nr 4126282)
130 Royall Street
Canton, MA 02021
USA

Ombud:

Advokaterna Anders F & Johan E
Advokatfirman Nova
Box 55996
10216 Stockholm

Innehavare

Sphinxly AB (org.nr 556682-6482)
Linnégatan 80
11523 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <**dunkindonuts.se**>

BESLUT

Domännamnet <**dunkindonuts.se**> skall överföras till DD IP Holder LLC.

BAKGRUND

DD IP Holder LLC (Sökanden) är ett amerikanskt företag med säte i USA som sedan 1950 har bedrivit café- och restaurangverksamhet med inriktning på servering av munkar. Sökanden är innehavare av bl.a. det svenska nationella varumärket DUNKIN' DONUTS i figur, registrerat under nr 189 703 – efter en ansökan ingiven den 14 april 1983 – för ”restaurangrörelse” i klass 42 m.m.

Sphinxly AB (Innehavaren) är innehavare av domännamnet <**dunkindonuts.se**> registrerat den 21 juni 2004.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <**dunkindonuts.se**> skall överföras till bolaget.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren registrerade domännamnet <dunkindonuts.se> är identiskt med bl.a. bolagets svenska nationella varumärke DUNKIN' DONUTS i figur samt att Innehavaren har låtit registrera namnet i ond tro och att denne inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Innehavaren har bestritt grunderna för Sökandens yrkande om överföring.

Utveckling

Sökanden

Sökanden har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Sökanden är en av världens största matkedjor som sedan 1950 har bedrivit café- och restaurangverksamhet med inriktning på servering av munkar och serverar 3 miljoner kunder varje dag. Sökanden finns idag i 36 av USAs stater och därutöver i 30 länder utanför USA spridda över 3 100 caféer. Sökandens varumärke DUNKIN' DONUTS finns dock registrerat i mer än 90 länder. Under perioden 1971 till 2010 spenderade Sökanden ca 27 miljarder USD på att marknadsföra sin verksamhet genom sitt varumärke DUNKIN' DONUTS.

Sökanden avser nu att starta upp sitt koncept även i Sverige. Planen är att det skall öppnas cirka 30 enheter runt om i Sverige under de kommande fem åren. I samband med att Sökanden ansökte om .se-domänen under våren 2014, dvs. "dunkindonuts.se", fick man kännedom om att den domänen redan var upptagen och hade registrerats av Innehavaren 2004. Sökanden gjorde försök att få Innehavaren att frivilligt överlämna domänen, men det accepterades inte av Innehavaren med mindre än att Sökanden erlade betalning med USD 400 000.

Förväxling

Sökanden har sedan många årtionden tillbaka varumärkesskydd i Sverige för DUNKIN' DONUTS både som ord- och som figurmärken, bl.a. varumärket DUNKIN' DONUTS registrerat under nr 189 703 för "restaurangrörelse" i klass 42 m.m.

Eftersom man enligt svensk och internationell praxis skall bortse från den toppdomän som är knuten till namnet, kan man vid likhetsbedömningen konstatera att Sökandens varumärke som i såväl ordmärkena som figurmärkena har lydelsen DUNKIN' DONUTS, är identiskt med Innehavarens registrerade domännamn <**dunkindonuts.se**>.

Genom åberopade varumärken har Sökanden således visat att bolaget har rättsgrund i Sverige för DUNKIN' DONUTS genom sina registrerade varumärken.

Ond tro

Innehavaren företräds av styrelseledamoten Robert E och kontaktpersonen Erika E B som är Robert E:s maka. Innehavaren är en utpräglad webbyrå och företrädarna torde vara väl förtrogna med Internet och dess möjligheter att snabbt och enkelt hitta relevant information om andra företag och kännetecken. Innehavarens verksamhet är enligt registreringsbeviset inriktad på att utveckla och tillhandahålla IT- och webbtjänster.

Som Sökanden inledningsvis anført, är Sökandens varumärke mycket välkänt i hela världen. Även om Sökanden ännu inte har bedrivit verksamhet i Sverige under sina registrerade varumärken, är kändedomen om Sökandens kännetecken så utbredd att det svårligen kan antagas att innehavaren inte kände till Sökandens verksamhet eller kännetecken när Innehavaren registrerade domänen. Sökanden hade långt tidigare även registrerat toppdomänen "dunkindonuts.com", vilket Innehavaren naturligtvis måste ha uppmärksammat i samband med att Innehavaren ansökte om registrering av .se-domänen.

De facto fanns Sökandens varumärken dessutom registrerade i Patent- och registreringsverkets varumärkesdatabas vid tiden för Innehavarens ansökan om domänen. Varumärkesdatabasen är offentlig för alla att ta del av. Det är en allmänt vedertagen praxis enligt svensk rätt att den som använder ett kännetecken som är identiskt med, eller liknar ett redan registrerat varumärke, inte kan åberopa god tro.

Varumärket "Dunkindonuts" är inte heller ett allmänt vedertaget ord eller begrepp utan ett rent fantasinamn, vilket innebär att Innehavaren svårligen kan ha "kommit på" det själv utan intryck utifrån. Det framstår därför som uppenbart att även om Innehavaren inte besökte varumärkesdatabasen, måste Innehavaren vid tiden för ansökan om domännamnet ha haft faktisk kändedom om Sökandens existens i världen och om dess kännetecken DUNKIN' DONUTS.

Innehavaren har i svar till Sökanden, daterat den 26 juni 2014, genom Robert E, anført bl.a. att Innehavaren registrerade domänen 2004 efter det att det tidigare strikta registreringsförfarandet, som baserades på en befintlig registrerad rättighet, övergavs till förmån för "först till kvarn". Det Robert E anført, kan således inte förstås på annat sätt än att innehavaren "passade på" att registrera domänen <**dunkindonuts.se**> när det blev fritt fram att göra så utan underliggande immateriell rättighet. Det är allmänt bekant att det vid denna

tid var närmast en "vilda västern" med domännamnsaktörer som i större eller mindre omfattning passade på att registrera många stora och kända företags firmor eller varumärken som .se-domäner innan företagen själva gjorde det.

Sammantaget anser Sökanden det visat att Innehavaren hade kännedom om Sökandens varumärke och Sökandens existens när Innehavaren registrerade domännamnet, och således registrerade domännamnet i ond tro. Men även om Innehavaren skulle ha varit helt okunnig om existensen av DUNKIN' DONUTS, trots Sökandens globala existens världen över, och det följaktligen skulle vara resultatet av en ren slump att Innehavaren skapade namnet <dunkindonuts.se>, vilket som ovan anförts förefaller helt osannolikt, skall Innehavaren ändå anses ha varit i ond tro, eftersom Sökanden hade sitt kända kännetecken registrerat i Sverige som ord- och figurvarumärken sedan 1983.

Till saken hör också att ovan nämnde Robert E, uppenbarligen varit väl medveten om Sökandens existens. Detta framgår av hans inlägg på Twitter och Instagram, i vilka han har lagt ut bilder på Sökandens restauranger och produkter samt har hashtag för orden Dunkin och Donuts.

Berättigat intresse

Innehavaren har inte, och har inte haft, något tillstånd eller medgivande från Sökanden att registrera Sökandens varumärke som domännamn. Innehavaren har inte heller några rättigheter som skulle vara en naturlig förklaring för att registrera domännamnet. Innehavaren är inte heller allmänt känd under domännamnet.

Innehavaren har i sin korrespondens med Sökanden, som förklaring till registreringen, anfört att Innehavaren registrerade domännamnet för en affärsmodell som bolaget senare aldrig genomförde, och att Innehavaren istället använder domänen för att länka trafik till sin egen hemsida "www.easyweb.se", vilken marknadsför Innehavarens publiceringsverktyg för webben. Detta innebär således att Innehavaren använder domänen, som är identisk med Sökandens registrerade varumärke, endast för att leda trafik till Innehavarens kommersiella hemsida. Innehavaren har således inte under de 10 år som Innehavaren ägt domänen, tagit domännamnet i aktivt bruk för produkter eller tjänster som har anknytning till kännetecknet "Dunkindonuts".

Eftersom Innehavaren inte marknadsför sin verksamhet eller på annat sätt använder "Dunkindonuts" som kännetecken för sin verksamhet, måste länkningen till "www.easyweb.se" framstå som mycket förvirrande för tredje man som skriver in "dunkindonuts.se" i sin webbläsare. Risk finns att utomstående felaktigt antar att det finns något kommersiellt samröre mellan Sökandens och Innehavarens verksamhet. Detta i sin tur innebär risk för urvattning av Sökandens registrerade rättigheter. Risk finns vidare att utomstående skickar mejl till adresser innehållande <@dunkindonuts.se> i tron att Sökanden kommer att få dessa meddelanden. En ytterligare konsekvens av Innehavarens domännamnsregistrering är att Sökanden inte fullt ut kan använda sina registrerade varumärken på den svenska toppdomänen.

Som ytterligare belägg för att Innehavaren inte har ett berättigat intresse av domänen åberopar Sökanden att Innehavaren har förklarat att bolaget är berett att överföra domänen till Sökanden, men endast under förutsättning att Sökanden erlägger en ersättning som inledningsvis uppgick till USD 200 000, men som i senare korrespondens höjdes till

USD 400 000. Att registrera ett domännamn i ond tro för att i ett senare skede försöka utnyttja situationen genom att tillskansa sig en ekonomisk vinning, visar med all önskvärd tydlighet att Innehavaren inte har ett berättigat intresse av domänen i den mening som anges i registreringsvillkoren för .se.

Innehavaren

Robert E har för Innehavarens räkning anfört i huvudsak följande.

Den 15 maj 2014 kontaktades Erika B, min fru och delägare i Sphinxly AB, av en amerikansk advokatbyrå, Plavekoch. Tonen var hård och otrevlig, och istället för att öppna för en dialog, så krävde advokatbyrån att det berörda domännamnet direkt skulle överlåtas till byråns huvudman. Plavekoch antydde och anklagade oss för att utan tillåtelse i ond tro ha registrerat domännamnet, istället för att bemöta oss på ett seriöst sätt. Exempelvis så ställdes ingen fråga om varför domännamnet registrerats, vad den användes/har använts till, eller vad vi hade för planer för domännamnet framöver. Detta är frågor som inte har ställts av någon av de advokater som vi har varit i kontakt med, vilket jag tolkar som att de inte anser att det är av relevans huruvida domännamnet de facto är registrerat med legitima intressen eller inte; de vill helt enkelt bara ha det.

Innehavaren, Sphinxly AB, är en mellanstor webbyrå i Stockholm med 11 anställda och över 700 kunder, bland annat Pizza Hut, Tylö, Konica Minolta, Childhood, EGPAT Sverige och många andra kända och icke välkända varumärken. Bolaget har funnits sedan 2002, och har aldrig ägnat sig åt överlåtelser av, köp och försäljning eller spekulering kring domännamn. Att domännamnet i fråga skulle inhandlats på ren spekulation "finns sig" därmed inte rimligt.

Däremot så bedriver Sphinxly olika typer av webbaserade projekt, dels åt kunder och dels på eget bevåg. Det är för det sistnämnda som domännamnet registrerats.

Jag har hela tiden försökt hålla en öppen dialog och bemött dem som kontaktat oss på ett respektfullt sätt. Jag förde tidigt upp till ytan möjligheten att personligen träffas, för att reda ut den sökandes eventuella rättigheter och önskemål om att få överta namnet. Detta fick jag dock ingen respons kring.

Sökanden vill genom sina ombud (Plavekoch resp. Nova) på ett fult sätt försöka vinkla uppfattningen av vad som hänt för att framställa Sphinxly, och mig personligen, som att vi agerat i ond tro. Detta självklart för egen vinnings skull. Och även om jag förstår deras tillvägagångssätt, så anser jag att ingen av den s.k. "bevisning" som lagts fram lyckas bevisa att Sphinxly inte skulle ha ett berättigat intresse i berört domännamn.

Exempel på detta är följande.

A) Jag förklarar att vi saknat kännedom om Sökandens huvudman vid tillfället för registreringen 2004. Nova kontrar med att hitta ett personligt Instagraminlägg från 2012 (8 år senare), där jag äter en munk. Nova lyckas härmed på ett snyggt sätt bryta barriären mellan en affärskommunikation till att belysa mitt privatliv.

B) Nova vill framställa det som att vi inte har ett rättmätigt intresse i domännamnet då vi gav advokatbyrån Plavekoch ett pris för domännamnet. Som framgår av korrespondensen oss mellan, så berör vi inte frågan om en eventuell överlåtelseavgift förrän efter att vi får

ett uppföljande brev den 21 maj 2014, där Plavekoch erbjuder "up to USD 100" för domännamnet. Då vi anser att detta 3:e partsföretag inte har mer rätt än vi till domännamnet, och dessutom gång på gång anklagar och förolämpar oss, så svarar vi med ett lika absurt men motsatt kontrabud. Detta för att poängtera att Plavekoch inte behandlar ärendet på ett professionellt och seriöst sätt.

C) Nova hävdar att varumärket som advokatbyrån företräder är välkänt i Sverige trots avsaknaden av butiker/restauranger, marknadskommunikation, reklam och PR. Nova lägger fram en massa dokument som hävdar att varumärket är starkt i USA, men inte något som på ett seriöst sätt kan motivera hävdelsen att varumärket är vida känt i Sverige. Nova vill då istället framställa det som norm att en person som registrerar ett .se-domännamn, även ska söka i nationella och internationella varumärkesdatabaser och bolagsregistret. Detta faller på sin egen orimlighet, och påvisar enbart att Novas huvudman inte har vare sig rättigheter till domännamnet eller några sakliga argument att presentera.

D) Nova försöker då ta ett annat spår, och vill få det att framstå som osannolikt att just namnet "dunkindonuts" skulle kunna "hittats på" – detta trots att majoriteten av de varumärken och bolagsnamn som registreras idag är "hittepåord". Speciellt inom IT-sektorn och speciellt inom domännamn där de flesta korta domännamn redan är upptagna. Exempel på "hittepåord" är varumärken som Yahoo, Google, Spotify, Adlibris osv. Och även om man inte skulle känna till dessa varumärken, så finns det ingen orimlighet i att anta att dessa domäner enkelt skulle kunna slumpats fram av olika parter. "dunkindonuts" består av många delord med en väldigt stor mängd olika betydelser. Inget ord är för sig speciellt anmärkningsvärt och att tro att bokstavskombinationen är unik och omöjlig att konstruera är att gravt underskatta folks kreativitet.

Enligt registreringsvillkoren för .se ska Sökanden lyckas påvisa följande.

1) Att Sökanden har en rättighet med giltighet i Sverige

Vad jag har lyckats utläsa så finns det ett varumärke skyddat för stavelsen DUNKIN. Vare sig någon registrerad firma, varumärke eller annat registrerat skydd berör stavningen så som den lyder i berört domännamn. Därmed kan ej styrkas att Sökanden skulle ha särskilda rättigheter till berört domännamn.

2) Den som innehar domännamnet ska ha agerat i ond tro vid registreringen av domännamnet

Det finns inget som kan styrka det här påståendet. Advokatbyrån Nova har felaktigt presenterat att då vi länkar berört domännamn till en icke konkurrerande webbplats så skulle det kunna röra sig om någon form av varumärkesintrång. Detta faktum bevisar snarare motsatsen och styrker ej att vi agerat i ond tro, då vi ej bedriver konkurrerande verksamhet utan har en helt annan typ av tjänsteutbud.

3) Den som innehar domännamnet ska sakna berättigat intresse till domännamnet.

Det finns inget som kan styrka det här påståendet.

Slutligen framgår tydligt att Sökanden ej bedrivit någon verksamhet i Sverige tidigare, och att den första officiella hänvisningen till detta kommer i maj 2014, alltså 10 år efter det att den

berörda domänen registrerats. Inte heller framgår i presentation av Sökanden på Wikipedia att det funnits planer på expansion i Sverige, eller ens att bolaget representerats på något sätt i Skandinavien tidigare. Tvärt om har Sökandens varumärke aldrig tidigare på något sätt exponerats mot den svenska eller skandinaviska marknaden.

Den här processen representerar en tråkig verklighet, där stora etablerade företag med hjälp av advokater och jurister kan tillskansa sig resurser och medel från mindre aktörer på tvivelaktiga grunder och utan sakliga skäl. De är vana att få precis som de vill utan att ta hänsyn till vad som egentligen är rätt eller fel. Jag hoppas att IIS och tvistlösaren ser igenom den här farsen och fattar rätt beslut.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Sökanden har här i landet ett skydd genom registrering för bl.a. det svenska nationella varumärket DUNKIN' DONUTS i figur, registrerat under nr 189 703 efter en ansökan ingiven den 14 april 1983, och har tidigare rättsgrund till detta varumärke än vad Innehavaren har till domännamnet <dunkindonuts.se> registrerat den 21 juni 2004.

Det för Innehavaren registrerade domännamnet <dunkindonuts.se> är nära nog identiskt med märkesorden i Sökandens varumärke DUNKIN' DONUTS i figur, låt vara att märkesorden i detta märke är utförda i ett visst typsnitt. Innehavaren har inte visat att bolaget har någon rätt till eller befogat intresse av domännamnet <dunkindonuts.se> i den mening som avses i registreringsvillkoren för .se. Och domännamnet har sådan överensstämmelse med märkesorden i Sökandens varumärke DUNKIN' DONUTS i figur att det knappast kan ha tillkommit utan detta i sammanhanget originella märke som förebild.

Vid denna bedömning kan det hållas för visst att Innehavaren vid sin ansökan hade vetskap om Sökandens varumärke och att bolaget därmed var i ond tro vid registreringen av domännamnet.

På grund av det anförda skall domännamnet <dunkindonuts.se> överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

Per Carlson