



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-03-17

Ärendenummer
893

Sökande

Compagnie Générale des Établissements Michelin (org.nr 85 200 887)

12 cours Sablon

63000 Clermont-Ferrand

Frankrike

Ombud:

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

Innehavare

Morgan T

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <michelingubbar.se>.

Beslut

Domännamnet <michelingubbar.se> skall överföras till Sökanden.

Bakgrund

Den 11 december år 2015 ansökte Compagnie Générale des Établissements Michelin ("Sökanden") om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <michelingubbar.se> hos Internetstiftelsen i Sverige ("IIS").

IIS gav Morgan T ("Innehavaren") tillfälle att inkomma med svaromål. Den 16 februari år 2016 besvarade Innehavaren ansökan.

Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg IIS Johan Sjöbeck som tvistlösare den 18 februari år 2016.

Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <michelingubbar.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <michelingubbar.se> överförs till Sökanden.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökandens varumärke MICHELIN registrerades i Sverige redan år 1967 och är idag ett av världens starkaste och mest välkända varumärken. Sökanden äger bland annat följande varumärkesregistreringar:

De svenska varumärkena MICHELIN med registreringsnummer 131737, 175720, 182243 samt 215081.

Det svenska figurvarumärket med registreringsnummer 501853 föreställande "michelingubben".

Gemenskapsvarumärkena MICHELIN med registreringsnummer 001791243, 004836359 samt 005670872. De internationella varumärkena MICHELIN med registreringsnummer 771031, 778878 samt 816915.

Sökandens maskot "michelingubben", ofta kallad "Bib" eller "Bibendum", introducerades år 1894 på kolonialutställningen i Lyon där grundarna hade en utställningsmonter. Michelingubben har kontinuerligt utvecklats för att följa sin tid och genom åren har Sökanden använt den i en rad olika utföranden för sin marknadsföring, bl.a. i form av gjutna plastfigurer. Dessa plastfigurer har kommit att bli populära samlarobjekt och betingar ett självständigt värde på andrahandsmarknaden.

I januari år 2015 kom det till Sökandens kännedom att Innehavaren bedriver handel med piratkopierade "michelingubbar" via olika kanaler på nätet, bl.a. via den hemsida som det omtvistade domännamnet pekar mot. Sökanden har vid upprepade tillfällen försökt att få stopp på handeln, som enligt Sökandens uppfattning, utgör intrång i Sökandens varumärkes- och upphovsrätt.

Av Innehavarens korrespondens framgår att det icke är en tillfällighet att denne registrerat domännamnet <michelingubbar.se> utan att denne haft kännedom om Sökandens kännetecken MICHELIN vid registreringstillfället den 1 februari år 2015. Innehavaren har på olika sätt försökt att utnyttja Sökandens kännetecken för att marknadsföra sin egen verksamhet. Exempelvis har Innehavaren marknadsfört och sålt piratkopierade "michelingubbar" via Facebook under namnen Michelingubbar och Michelingubbar.se. Sökanden har, efter anmälan till Facebook, fått sidorna nedstängda.

Vidare har Innehavaren och dennes bolag MT:s Förvaltning i Östersund AB inlämnat varumärkesansökningar för MICHELINGUBBAR, MICHELIN samt för MI. PRV har dock motanfört flera av Sökandens varumärken som hinder för dessa ansökningar.

Innehavaren har via epost den 27 november år 2015 erbjudit Sökanden att köpa det omtvistade domännamnet. Det är uppenbart att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Innehavaren har icke någon firma eller något registrerat varumärke som innehåller orden MICHELIN eller MICEHLINGUBBAR. Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet i syfte att bedriva handel med intrångsgörande produkter. Innehavaren har icke något berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Innehavaren

Innehavaren har en bakgrund som lastbilschaufför och har alltid intresserat sig för styling av lastbilar. Innehavaren kom i kontakt med "michelingubben" för säkert tjugo år sedan. Man kunde få en "michelingubbe" av sin däckhandlare om man köpte tillräckligt många däck av märket MICHELIN. "Michelingubben" försvann dock från Innehavarens lokala däckhandlare efter en tid. För några år sedan sökte Innehavaren efter "michelingubben" och hittade via Internet ett antal utländska säljare av både nya och begagnade produkter föreställande "michelingubben". Innehavaren, som varit bosatt i Thailand halvårsvis under ett antal år, upptäckte att några Thailändska detaljister marknadsförde produkten i Thailand. Innehavaren förmodar att produkten är legitim eftersom försäljningen sker helt öppet i Thailand. Innehavaren började sälja produkten i Sverige och i samband med att kundkretsen ökade övergick verksamheten från hobbyverksamhet i privat regi till ett bolag. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet som utgörs av namnet på produkten som Innehavaren marknadsför. När marknaden växte sålde Innehavaren det omtvistade domännamnet till sitt eget bolag, MT:s Förvaltning i Östersund AB. Detta som ett steg i en vidareförsäljning av verksamheten.

Att det kan anses föreligga viss likhet mellan Sökandens varumärke MICHELIN och det omtvistade domännamnet <michelingubbar.se> är förvisso sant men det är icke tillräckligt för att uppfylla det första kriteriet rörande likhet. Ett antal aktörer marknadsför och säljer produkten på internet under detta namn. Sökanden säljer icke produkten.

Innehavaren bestrider att denne registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro. Registreringen av det omtvistade domännamnet är gjord i syfte att flytta försäljningen av produkten från Blocket och Facebook till en egen hemsida. Eftersom produkten kan köpas legitimt i Thailand samt att det saknas varumärkesskydd för produkten finns det inget som visar att registreringen skett i ond tro. Sökanden har icke lämnat någon information om vilka varumärkesskydd eller vilka regler som gäller i Thailand. Icke heller har Sökanden lämnat någon dokumentation om något ingripande mot någon försäljare i Thailand. Huruvida "michelingubbarna" i "original" betingar ett självständigt värde på andrahandsmarknaden är irrelevant. Det står varje individ fritt att sätta pris på den produkt som annonseras och säljs. Det påverkar knappast Sökanden som företag så länge försäljningen icke inkräktar på Sökandens marknad. Innehavaren har svårt att se att denne skulle kunna störa Sökandens verksamhet eftersom Sökanden varken säljer eller marknadsför de produkter som Innehavaren säljer via det omtvistade domännamnet, samtidigt som det finns en uppsjö av säljare av produkterna på internet.

Att Innehavaren lämnat in varumärkesansökningar som PRV haft synpunkter på kan icke utgöra bevis om att det omtvistade domännamnet registrerats i ond tro. Innehavaren är öppen både för en eventuell försäljning av det omtvistade domännamnet samt för ett samarbete med Sökanden om Sökanden själv har för avsikt att sälja produkten i Sverige. Innehavaren har även meddelat att denne kan avsluta verksamheten om Sökanden själv börjar marknadsföra produkten i Sverige.

Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse eftersom denne sålt produkten via Facebook och Blocket innan det omtvistade domännamnet registrerades.

Tvistlösarens skäl

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" skall ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller j) 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 icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

Identiskt eller liknar

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen.

Det omtvistade domännamnet <michelingubbar.se> består dels av Sökandens registrerade varumärke MICHELIN i sin helhet samt dels av den allmänna och beskrivande termen "gubbar". Sökanden har gjort gällande och visat att den s.k. "michelingubben" utgör en välkänd synonym för Sökandens maskot som skapades år 1894. Med hänvisning till den långvariga och starka koppling som är för handen mellan Sökandens registrerade varumärke MICHELIN och "michelingubben" är det Tvistlösarens uppfattning att tillägget av det beskrivande ordet "gubbar" icke är tillräckligt för att särskilja det omtvistade domännamnet <michelingubbar.se> från Sökandens varumärke MICHELIN.

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <michelingubbar.se> liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

Ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Tvistlösaren noterar att Innehavaren förnekar både registrering och användning i ond tro med hänvisning till att denne

anser att det omtvistade domännamnet beskriver produkten som Innehavaren säljer via sin hemsida.

Av bevisningen i ärendet framgår att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet <michelingubbar.se> med Sökandens kännetecken MICHELIN i åtanke samt att Innehavaren haft kännedom om Sökanden och dennes verksamhet.

Innehavaren har valt ett domännamn som innehåller Sökandens registrerade varumärke MICHELIN i sin helhet med tillägget "gubbar". I sammanhanget står det klart att tillägget av den beskrivande termen "gubbar" med all tydlighet anknyter till Sökandens maskot "michelingubben". Detta faktum indikerar att Innehavaren använder Sökandens äldre kännetecken och goda rykte för att driva trafik till sin egen kommersiella hemsida.

Av parternas inlagor i ärendet framgår att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet för att marknadsföra och sälja produkter märkta med varumärket MICHELIN. Användningen har fortsatt även efter det att Innehavaren begärt att Innehavaren ska upphöra med marknadsföring och försäljning av produkter som Sökanden anser gör intrång i dennes varumärkes- och upphovsrätt. Vidare framgår av bevisningen att Innehavaren uppgett att denne kan tänka sig att diskutera en försäljning av det omtvistade domännamnet.

De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet är visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <michelingubbar.se> görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Sökandens varumärken för MICHELIN omfattar bland annat lamplådor, dekorationsartiklar och prydnadsartiklar av plast i klass 20. Innehavaren marknadsför och säljer produkter av plast som är märkta med texten MICHELIN. Bevisningen i ärendet indikerar således att Innehavaren använder det omtvistade domännamnet för att marknadsföra och sälja en typ av vara som är närliggande med eller omfattas av Sökandens varumärkesskydd och ensamrätt. Sökanden har icke givit Innehavaren något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda ett domännamn som består av eller innehåller Sökandens kännetecken.

Innehavaren har icke framlagt någon bevisning som visar att denne skulle äga eller inneha någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren.

Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner tvistlösaren att det i ärendet icke är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <michelingubbar.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

På IIS vägnar

.....
Johan Sjöbeck