

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2023-0031

### 1. Sökande

Sökanden är Drift och Underhållsteknik i Mönsterås Aktiebolag, Sverige, företrädd av Abion AB, Sverige.

### 2. Innehavare

Innehavaren är Trädgårdsteknik Scandinavia Aktiebolag, Sverige, företrädd av Bergenstråhle & Partners AB, Sverige.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <duabpower.se>.

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

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfaranderegler. I enlighet med paragraf 13 i Förfaranderegler, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 27 november 2023. Innehavaren lämnade in ett svar den 27 december 2023.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 5 januari 2024. Tvistlösaren har lämnat in en deklARATION om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfaranderegler är uppfylld.

Den 8 januari 2024 inkom Sökanden med komplettering. Denna komplettering har inte begärts av Tvistlösaren, och då den endast innehåller kommentarer till Innehavarens svaromål, utan att tillföra nya fakta, lämnar Tvistlösaren kompletteringen utan beaktande.

### 4. Bakgrund

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, är innehavare av EU-varumärket Nr 018478892 DUAB POWER (fig), ansökt den 26 maj 2021 och registrerat den 13 september 2021 för varor i klass 7, bl a trädgårds- och jordbruksredskap.

Sökanden hänvisar också allmänt till såväl svenska nationella, såsom EU-varumärken, för ordet DUAB.

Domännamnet <duabpower.se> registrerades den 11 oktober 2022, och pekas aktivt av Innehavaren till en hemsida som bl.a. erbjuder isoleringsmaterial ("bubbelplast") till växthus.

## 5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <duabpower.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

## 6. Parterna har anfört

### A. Sökanden

Sökanden anger sig vara innehavare av ett flertal registrerade varumärken, bland annat ordmärket DUAB POWER, registrerat i EU den 26 maj 2021 med registreringsnummer 018478892. Samtliga av Sökandens svenska varumärken är också registrerade före registreringen av det tvistiga domännamnet <duabpower.se> som registrerades den 11 oktober 2022.

Sökanden är även innehavare till domännamnet <duab.se>, som registrerades den 28 oktober 2021, och som Sökanden använder för sin näringsverksamhet.

DUAB är en förkortning av Sökandens fullständiga företagsnamn: Drift och Underhållsteknik i Mönsterås Aktiefbolag. Det tvistiga domännamnet <duabpower.se> är identiskt med Sökandens europeiska varumärke DUAB POWER. Det är även identiskt eller åtminstone likt Sökandens svenska figurvarumärke reg. nr. 604078 (DUAB POWER SWEDEN). Sökanden innehar även ett flertal relaterade varumärkesregistreringar, bl.a. svenska varumärkensnr. 604083, DUAB samt det europeiska varumärkesnr. 18478891, DUAB. Den omtvistade domänen innehåller samtliga bokstäver i Sökandens varumärken DUAB (reg. nr. 604083 och 18478891) och måste således anses vara likt dessa.

Varumärkena är allmänt kända och innehar ett gott renommé och ryktbarhet, särskilt på marknaden för handel av maskiner och verktyg. Därtill har Sökanden ett varumärke som är identiskt med domännamnet <duabpower.se> som varit registrerat i EU sedan den 10 september 2021, d.v.s. över ett år innan det tvistiga domännamnet registrerades.

Registreringen av det tvistiga domännamnet av nuvarande innehavare ("Innehavaren") hindrar Sökanden från att registrera sitt näringskännetecken i motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ".se".

Vidare uppmärksammade Sökanden den 18 oktober 2023 att domännamnet <duabpower.se> är registrerat samt att den omdirigerade besökare på domänen till <greenpower.se>. På denna domän marknadsför företaget GreenPower AB sina produkter. Det är ett företag som bedriver direkt konkurrerande verksamhet med Sökanden. En av de första produkter som nämns på greenpower.se är "Elverk", vilket är exakt samma produkt som Sökanden främst använder det registrerade varumärket DUAB POWER för. På detta sätt användes alltså domänen på ett uppenbart vilseledande sätt och Innehavaren har medvetet omdirigerat användare i ond tro för att locka till sig konsumenter som letar efter Sökandens elverks-produkter.

Med denna bakgrund skrev Sökanden ett varningsbrev till Innehavaren den 20 oktober 2023, i vilket denne uppmanades att överföra domännamnet till Sökanden samt att upphöra med användandet av Sökandens registrerade varumärke. Innehavaren påstod i sitt svar att de använt DUAB POWER vid försäljning av bubbelplast i många år. På Innehavarens hemsida, "www.tradgardsteknik.se", går det numera att se att bubbelplast säljs under beteckningen "Duabpower", men "https://archive.org/web/" visar att hemsidan nyligen ändrats och att produkten som numera benämns "Bubbelplast/Bubbelplatt Duabpower" tidigare endast

benämndes, på samma sida, som "BUBBELPLAST/BUBBELFOLIE". Eftersom hemsidan ändrades först efter att varningsbrevet skickades till Innehavaren, framstår dennes påstående som en efterhandskonstruktion för att styrka deras påstående att domänen inte används i ond tro. Vidare noterar Sökanden även att Innehavaren numera nämner att bubbelplasten även säljs via domänen <duab.store>, vilket också måste anses utgöra intrång på flera av Sökandens registrerade varumärke och i synnerhet på varumärket DUAB.

Innehavaren hävdar att "Duab power" valdes i god tro som produktnamn då det tycktes vara passande för deras "bubbelfolie med dubblerande kraft i power om energibesparing". DUAB är en förkortning av Sökandens fullständiga företagsnamn, och har ingen inneboende betydelse på vare sig svenska eller engelska. Det är ytterst osannolikt att Innehavaren av domännamnet av en slump valt samma produktnamn som deras konkurrent använder för sina produkter och i synnerhet då aktörer på en relevant marknad alltid bör antas ha kännedom om dess konkurrenter och deras sortiment.

I det sista mejlet från Innehavaren erbjöd de även att sälja domänen till Sökanden för 10 000 SEK. Innehavarens plötsliga erbjudande, att sälja en domän för ett produktnamn som de påstår sig använda till en konkurrent, måste också ses som en indikation på att domänen aldrig var tänkt att användas i god tro.

Sökanden anser det klarlagt att Innehavaren bör ha känt till Sökandens Varumärken vid tiden för registrering av det tvistiga domännamnet och att denne planerat att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecknen för att driva trafik till en egen webbsida och på detta sätta öka intäkter med hjälp av det tvistiga domännamnet.

Därtill äger Innehavaren inga registrerade näringskännetecken som är identiska med eller liknar det tvistiga domännamnet. Mot bakgrund av det ovan bör det anses vara uppenbart att Innehavaren varit medveten om Sökandens varumärken och avsiktligt registrerat och avsett att använda det tvistiga domännamnet för att i första hand vilseleda konsumenter som letar efter Sökandens produkter med samma beteckning och i andra hand för att sälja domänen till Sökanden. Sammanfattningsvis får det tvistiga domännamnet därför anses såväl registrerat som använt av Innehavaren i ond tro.

Det har inte påvisats att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det tvistiga domännamnet.

## **B. Innehavaren**

Innehavaren bekräftar Sökandens rättigheter till varumärket DUAB POWER, samt att domännamnet <duabpower.se> ingår i sin helhet i Sökandens registrerade varumärke och har bevisats användas i Sökandens näringsverksamhet. Innehavaren finner därmed att föreligger likheter mellan det aktuella domännamnet och Sökandens rättsliga grund.

Denna identitet medför dock inte någon skyldighet per se att avregistrera eller överlåta ett domännamn eftersom de övriga rekvisiten behöver uppfyllas och bevisas.

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen .se tillämpas principen "först till kvarn", innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs in i .se:s register. Det har funnits flera års utrymme för Sökanden att registrera domännamnet sedan de började registrera DUAB och DUABPOWER som ett varumärke, men ändå har Sökanden inte registrerat domännamnet.

Innehavaren förnekar ond tro. Innehavaren har inte haft avsikt att vilseleda någon eller haft någon annan avsikt med registreringen av domännamnet annat än att marknadsföra sin produkt för bubbelplast. Att omdirigera URL-trafik från ett domännamn till ett annat kan vara en smart marknadsföringsåtgärd i ett led att rankas högre hos sökmonitorer och/eller i syfte att uppmärksamma och vägleda en användare/kund att hitta rätt i den enorma URL-massan. Syftet med domännamnets omdirigering har inte haft någon annan avsikt än att leda kunder till sin produkt vid namn DUABPOWER. Detta är ett legitimt syfte. För att ännu tydligare rikta kunderna rätt har Innehavaren förfinat riktningen av URL-adressen direkt till Bubbelplasten/produkten i fråga och inte till någon annan produkt eller verksamhet som får anses vara konkurrerande med Sökandens

verksamhet. Innehavaren har dessutom tydliggjort produktnamnet DUABPOWER tydligare genom referens i rubriken. Därtill har Innehavaren registrerat domännamnet i syfte att själv skydda sig mot andra aktörers defensiva registreringar och för s.k. cybersquatting.

Sökanden påstår att Innehavaren borde ha haft kännedom om Sökandens registrerade varumärke för DUAB och DUABPOWER eftersom de är verksamma inom samma bransch. Att båda parterna är verksamma inom samma bransch är att dra alltför stora likhetstecken. Produkterna i fråga är dessutom vitt skilda (bubbelplast med isolerande funktion gentemot elverk och andra motorer) och kundkretsen för de respektive produkterna blir därmed olika.

Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rättigheter till varumärken. Detta är felaktig information, då Innehavaren har ansökt om ett EU skydd för varumärket DUABPOWER den 13 november 2023.

Innehavaren har ett berättigat intresse till domännamnet <duabpower.se> då det används som en del i marknadsföringen för deras produkt under det identiska varumärket DUABPOWER. Innehavarens varumärkesregistrering är registrerad i klass 7 för diverse typer av maskiner och motorer, pumpar, verktyg, filter, kompressorer med mera, medan Sökandens anförda EU varumärkesregistrering är registrerade för artiklar och material för isolering och tätning i klass 17. Även om varumärkena i fråga är identiska, finns det inget som hindrar eller försvårar för Sökanden att fortsätta använda sitt registrerade varumärke för den typen av varor mot bakgrund av de skilda varuförteckningarna. Sökanden har påtalat att dess varumärke DUAB och DUAB POWER är välkänt och innehar en god marknadsposition och att Innehavarens registrering av Domännamnet enbart är av vilseledande skäl. Någon sådan bevisning har inte inlämnats, varför det inte heller kan anses ha bevisats att trafiken har letts om till Innehavarens sida utav enbart den anledningen. Sammanfattningsvis och med anledning av ovan anförda argument är det inte påvisat att Innehavaren har varit i ond tro vid förvärvet eller vid användningen av domännamnet, samt att Innehavaren anses ha förvärvat ett berättigat intresse till domännamnet.

## 7. Diskussion och Slutsatser

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 2 januari 2023" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om;

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, näringskännetecken eller ett släktnamn som 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.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

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

Sökanden är innehavare av EU-varumärket Nr 018478892 DUAB POWER i visst figurativt utförande, registrerat den 13 september 2021 (av Sökanden angiven registreringsdag är den officiella ansökningsdagen). Varumärket är gällande inom alla medlemsländer av den Europeiska Unionen, inklusive Sverige.

Vid bedömning om det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar Sökandens rättighet ska bortses från den nationella toppdomänen .se. Vidare noteras att när två eller flera ord skrivs som del av domännamn, måste dessa av tekniska skäl antingen skrivas med bindestreck eller som ett ord – som i aktuellt fall.

Det är Tvistlösarens uppfattning att de omtvistade domännamnet <duabpower.se> är närmast identiskt med Sökandens varumärkesrätt, som har rättsgrund i Sverige. Det noteras att Innehavaren är av samma uppfattning.

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

Tvistlösaren noterar att Sökanden och Innehavaren åtminstone delvis är i samma bransch, även om parternas uppgifter är något motsägelsefulla. Här noterar Tvistlösaren att Sökanden anger att varumärket DUAB POWER används för "Elverk", vilket är den verksamhet som marknadsförs hos tredje part som det omtvistade domännamnet pekas till. Samtidigt noteras att varumärket DUAB POWER är registrerat för bl a trädgårds- och jordbruksredskap, vilket är nära besläktat med den verksamhet som Innehavaren säger sig bedriva, nämligen isoleringsmaterial ("bubbelplast") till växthus.

Tvistlösaren drar därmed slutsatsen att både Sökanden och Innehavaren använder, eller avser att använda, varumärket DUAB POWER, skrivet som två ord eller gemensamt DUABPOWER för olika redskap som används vid trädgårdsverksamhet.

Innehavaren använder alltså domännamnet <duabpower.se> för verksamhet som i vart fall är närbesläktat med Sökandens verksamhet, och närmast identiskt med vissa av de varor som omfattas av Sökandens varumärkesskydd.

Som Innehavaren korrekt anger, tillämpas principen "först till kvarn" vid registrering av domännamn under .se. Detta innebär dock att det inte sker någon formell förprovning gentemot möjliga äldre namnrättigheter i samband med registreringsprocessen av domännamn. Sådan provning får påkallas i efterhand av den namnrättighetsinnehavare som anser att visst domännamn gör intrång i rättigheten, vilket är precis vad Sökanden gjort i nu aktuellt ärende.

Det som prövas här är om domännamnet kan sägas ha registrerats eller använts i ond tro. Parterna är överens om att domännamnet <duabpower.se> är närmast identiskt med varumärket DUAB POWER, som har äldre rätt än det omtvistade domännamnet.

Parterna har vidare bekräftat att domännamnet <duabpower.se> används kommersiellt och pekar aktivt mot en hemsida som marknadsför och säljer viss typ av redskap till växthus.

Tvistlösaren drar därför, baserat på den information som anförts av både Sökanden och Innehavaren, att domännamnet <duabpower.se> registrerades med full vetskap om Sökandens äldre och registrerade varumärkesrättigheter, och används för att dra otillbörlig fördel av den goodwill som finns i Sökandens varumärke DUAB POWER.

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

Det framgår tydligt av Sökanden, att Innehavaren inte fått någon rätt att använda Sökandens varumärke i domännamn. Innehavaren anser sig dock ha rättigheter till domännamnet <duabpower.se>, och hänvisar till varumärkesansökan ingiven den 13 november 2023.

Tvistlösaren noterar dock att nämnda varumärkesansökan (som ännu inte gått till registrering), ingavs först efter att Innehavaren fått ett varningsbrev från Sökanden, med information om Sökandens rättigheter. Nämnda pågående varumärkesansökan ger således inte Innehavaren någon rätt eller berättigat intresse.

Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse till domännamnet <duabpower.se> då det omtvistade domännamnet används som en del i marknadsföringen för Innehavarens produkt. Som noterats ovan, är Innehavarens produkt närbesläktad med de varor som omfattas av Sökandens varumärke. Att använda annans varumärke som domännamn, för marknadsföring av varor med närbesläktat användningsområde ger dock inte upphov till vare sig rätt eller berättigat intresse.

## **8. Beslut**

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <duabpower.se> ska överföras till Sökanden.

## **9. Sammanfattning**

Det omtvistade domännamnet är i princip identiskt med Sökandens varumärke, vilket bekräftas av Innehavaren. Domännamnet registrerades av Innehavaren för att länkas till en hemsida som marknadsför med Sökanden närbesläktade varor. Domännamnet är således registrerat och använt i ond tro, samt har Innehavaren ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

**Petter Rindforth**

Datum: 15 januari 2024