

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2024-0014

1. Sökande

Sökanden är Tekno-Forest Oy, Finland, företrädd av Ramberg Advokater Kommanditbolag, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Nojonen Invest AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <pineline.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna"). Ansökan kompletterades den 19 mars 2024.

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 22 mars 2024. Innehavaren lämnade in ett svar den 21 april 2024.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 april 2024. 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 uppfyllt.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat det internationella varumärket PINELINE (fig) med registreringsnummer 698460 samt registreringsdatum den 3 juli 1998. Registreringen omfattar klasserna 1, 3 samt 4.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <pineline.se> den 9 mars 2011. Domännamnet har använts för att vidarebefordra internettrafik, dels mot Sökandens hemsida, och dels mot en hemsida tillhörande en konkurrent till Sökanden.

5. Yrkanden

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

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <pineline.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden, som är ett finskt dotterbolag till det finska bolaget Pinline Group Oy, är verksamt inom branschen för bilvård. Sökanden tillverkar och säljer högkvalitativa biltvättsprodukter samt industrikemikalier under varumärket PINELINE, vars registrering varit gällande sedan 1998. Sökanden är aktiv i Sverige sedan i vart fall 1998 och produkter under varumärket återfinns bland annat på bensinstationer samt hos återförsäljare av bilvårdsprodukter.

Parterna och deras företrädare har under mycket lång tid samverkat inom ett flertal djupgående gemensamma projekt samt ingått flera kommersiella samarbeten. Innehavaren har bland annat varit distributör av Sökandens produkter sedan 2018 och dessförinnan var Innehavaren en viktig kund till Sökanden eftersom denne köpte stora kvantiteter av Sökandens produkter för vidareförsäljning i Sverige. Vidare hade parterna det gemensamma bolaget Tornado Wash Oy i syfte att bygga upp en biltvättskedja under ett gemensamt varumärke. Ytterligare exempel på parternas samarbete är det gemensamma bolaget Autopesukunkku AB, genom vilket parterna gemensamt köpte fastigheter i Sverige och Finland, för att uppföra biltvättsanläggningar.

Det omtvistade domännamnet <pineline.se>, som är i det närmaste identiskt med Sökandens varumärke PINELINE, har utgjort en del av parternas samarbeten. Innehavare av det omtvistade domännamnet är Nojonen Invest AB, vilket är Innehavarens tidigare företagsnamn. Innehavaren har dock aldrig haft någon egen verksamhet kopplad till det omtvistade domännamnet som enbart använts för att vidarebefordra internettrafik till Sökandens hemsida "www.pinline.fi". Innehavaren, som haft kännedom om Sökandens ensamrätt till det registrerade varumärket PINELINE, kan inte anses ha någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Våren 2023 uppdagade Sökanden att Innehavaren brutit avtalet avseende samarbetet kring det gemensamma bolaget Autopesukunkku AB och därefter har parterna legat i tvist med varandra, bl.a. har Sökanden stämt Innehavaren i finsk domstol och parterna tvistar även om ytterligare ett domännamn. Därefter har Innehavaren gjort allt för att på olika vis sabotera för Sökanden. Som exempel har Innehavaren slutat att vidarebefordra internetbesökare från det omtvistade domännamnet till Sökandens hemsida. Istället vidarebefordras besökare till en hemsida tillhörande en av Sökandens direkta konkurrenter. Att Innehavarens vidarebefordran av besökare till Sökandens konkurrenter sammanfaller med att parterna hamnat i tvist är inte en tillfällighet. Med hänvisning till att Innehavarens syfte är att sabotera för Sökanden samt att försvåra och störa Sökandens verksamhet är Sökanden av uppfattningen att Innehavaren använder det omtvistade domännamnet i ond tro.

B. Innehavaren

Innehavaren bestrider att något av de tre kraven enligt ATF punkt 7.2 är uppfyllda.

Innehavarens bolag grundades den 5 maj 1998. Genom åren har Innehavaren varit involverad i en rad olika verksamheter direkt och indirekt via dotterbolag, som t.ex. bilglas, automatsolarier, biluthyrning, byggverksamhet, import och försäljning av plåtbockningsmaskiner. Under årens lopp har Innehavaren registrerat domännamn i olika branscher i syfte att använda dem i framtida verksamheter. Den 9 mars 2011 registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet. När Innehavaren informerade Sökanden om det

omtvistade domännamnet och föreslog ett samarbete rörande detta visade Sökanden inte något intresse utan klargjorde för Innehavaren att PINELINE marknadsfördes genom domännamnet "pineline.info". Innehavaren har inte haft några invändningar eller framfört några krav med anledning av innehavet av det omtvistade domännamnet förrän nyligen.

Parterna inledde ett samarbete 2012 genom vilket Innehavaren fick möjlighet att köpa biltvättskemikalier direkt från Sökanden till fabrikspriser. Sedan maj 2013 har Innehavaren köpt stora kvantiteter kemikalier, dels för egen verksamhet, dels till enstaka kunder. Den långvariga affärsrelationen, som utvecklades till en vänskap mellan företrädarna, övergick 2023 till att bli en infekterad konflikt.

Innehavaren är av åsikten att Sökanden försöker överta egendom tillhörande Innehavaren. Innehavaren saknar ett registrerat företag i Sverige och har inte, såsom påståtts, återförsäljare i Sverige. Sökanden har förvisso återförsäljare i Finland, varav ett antal bedriver internethandel i Sverige, men det ger inte Sökanden någon rättslig grund i Sverige. Vidare har Sökandens registrerade figurvarumärke PINELINE förlorat sitt skydd eftersom Sökanden, enligt sökningar på WayBackMachine, upphört att använda varumärket i dess registrerade form någon gång runt 2013. Innehavaren anser således att Sökanden saknar kännetecken med rättsgrund i Sverige. Vidare, i egenskap av domännamnsinnehavare har Innehavaren rätt att använda "pineline", "pine-line", "pine line" för att marknadsföra produkter i andra klasser än sådana som Sökandens varumärke är registrerat för.

Som kemikalieleverantör ställs det sedan 2018 krav från Kemikalieinspektionen att tillhandahålla säkerhetsdatablad till kunder. Eftersom Innehavarens egen hemsida hade blivit hackad pekade Innehavaren det omtvistade domännamnet mot Sökandens hemsida "www.pineline.fi" för att på så vis uppfylla lagkravet. Efter att Innehavaren lanserat en ny hemsida innehållande säkerhetsdatablad togs länken till Sökandens hemsida bort. Innehavaren kontaktade senare sina kunder via telefon och informerade om att Innehavaren hade för avsikt att byta ut Sökanden som leverantör. När Innehavaren därefter pekade det omtvistade domännamnet till Sökandens konkurrent, en svensk tillverkare av biltvättskemikalier, gjordes detta inte i ond tro utan enbart för att informera kunderna om vad den nya leverantören kunde erbjuda. Sökanden har inte kommunicerat sitt missnöje rörande pekningen förrän i samband med inledandet av denna tvist. Innehavaren tog därefter bort pekningen eftersom den inte längre fyllde något syfte.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller 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 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,
- 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.

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

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

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

Av bevisningen i ärendet framgår att Sökanden kan visa rätt till det registrerade figurvarumärket PINELINE som har rättsgrund i Sverige. Varumärket består av texten PINELINE och i bokstaven P framträder en silhuett av ett träd. Oaktat det ovan nämnda är det omtvistade domännamnet <pineline.se> likväl nära nog identiskt med texten i Sökandens figurvarumärke.

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

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Sökandens varumärke PINELINE registrerades den 3 juli 1998. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <pineline.se> den 9 mars 2011, dvs efter Sökandens varumärkesregistrering.

Omständigheterna i ärendet indikerar att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet i samband med att Innehavaren skulle köpa, och i vart fall till viss del, vidareförsälja Sökandens produkter av märket PINELINE. Det finns inte något i ärendet som talar för att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet på uppdrag av Sökanden eller med ett uttryckligt medgivande av Sökanden. Innehavaren har däremot gjort gällande att denne informerat Sökanden om registreringen av det omtvistade domännamnet och med hänvisning till att parterna därefter intensifierat och utökat samarbetet kan det inte uteslutas att någon form av outtalat samtycke från Sökanden varit för handen. Således, baserat på det ovan nämnda finns det inte något i ärendet som visar att Innehavaren agerat i ond tro vid själva registreringstillfället.

När det gäller eventuell användning i ond tro har Sökanden gjort gällande att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet riskerar att störa samt skada Sökandens verksamhet och dennes kännetecken. Av bevisningen i ärendet framgår att det omtvistade domännamnet, i vart fall under en inte obetydlig tid, har använts för att vidarebefordra internetanvändare till Sökandens officiella hemsida. Vidare kan utläsas att Sökanden, efter att parternas samarbete upphört och resulterat i en konflikt, pekat om det omtvistade domännamnet mot en hemsida tillhörande en med Sökanden direkt konkurrerande verksamhet. Denna användning av det omtvistade domännamnet riskerar att vara till skada både för Sökandens varumärke och dennes verksamhet. Med hänvisning till parternas långvariga gemensamma samarbete står det klart att Innehavaren, efter att samarbetet avslutats, agerat med full kännedom rörande Sökandens registrerade varumärke. Omständigheterna samt bevisningen i ärendet indikerar dessutom att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet skett i syfte att störa Sökandens verksamhet på sådant vis som avses i "Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)". Vidare står det klart att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet hindrar Sökanden från att använda sitt registrerade varumärke som motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ".se".

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet skall anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, har använt det omtvistade domännamnet <pineline.se> i ond tro.

C. Rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Omständigheterna i ärendet visar att det omtvistade domännamnet, i vart fall under en inte obetydlig period, använts för att vidarebefordra internettrafik till Sökandens officiella hemsida. Vidare är det i ärendet ostridigt att Innehavaren, efter att parterna hamnat i konflikt, istället vidarebefordrat internettrafiken till en hemsida tillhörande en direkt konkurrent till Sökanden.

Innehavaren har i sitt svar varken åberopat eller framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Inte 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 inte 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 inte 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 <pineline.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnet <pineline.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <pineline.se> liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Omständigheterna i ärendet indikerar att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, har använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Slutligen är det inte visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Johan Sjöbeck

10 juni 2024