

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2024-0015

1. Sökande

Sökanden är Euro Car Wash Oy Ltd, Finland, företrädd av Ramberg Advokater Kommanditbolag, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Carwashpro Sweden AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <easywash.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").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. Ansökan uppdaterades den 21 mars 2024. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 25 mars 2024. Innehavaren lämnade in ett svar den 23 april 2024.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 2 maj 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 uppfylld.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat den europeiska varumärkesregistreringen EASY WASH (fig) med registreringsnummer 018189389, ansökningsdatum den 29 januari 2020 samt registreringsdatum den 11 juni 2020. Registreringen omfattar varor och tjänster i klass 9 och 36.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <easywash.se> den 18 september 2006. Domännamnet har initialt pekats mot Innehavarens hemsida och därefter, dels mot Sökandens hemsida och dels mot en biltvättsverksamhet tillhörande en tredje part.

5. Yrkanden

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

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

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är ett finskt bolag som är verksam inom branschen för bilvård. Sedan 2020 erbjuder bolaget ett antal varor och tjänster kopplade till biltvätt under varumärket EASY WASH. Verksamheten bedrivs delvis under domännamnet "easywash.com". Sökanden tillhandahåller bland annat helhetslösningar för biltvättar. Detta innefattar såväl hårdvara som mjukvara för hantering av biltvättssystem samt betalningslösningar exempelvis via bolagets mjukvaruapplikation. Sökanden tillhandahåller även övervakningslösningar för biltvättar genom ett eget framtaget kamerasytem.

Sökanden är aktiv i Sverige och har bland annat ett avtal med en av Sveriges största bensinstationskedjor som licensierar Sökandens helhetslösning avseende biltvätt. Sökanden är dotterbolag till det finska bolaget Pinline Group Oy som också är verksam inom branschen för bilvård med fokus på högkvalitativa produkter såsom exempelvis biltvättssystem och industrikemikalier. Pelines produkter har distribuerats i Sverige sedan i vart fall 1996. Företrädaren för Sökanden är densamma som för Pinline. Parterna och dess 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 Pelines produkter sedan 2018 och dessförinnan var Innehavaren en viktig kund till Pinline eftersom denne köpte stora kvantiteter av Pelines produkter för vidareförsäljning i Sverige. Parterna drev 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

Parterna har samarbetat rörande det omtvistade domännamnet <easywash.se>, som är i det närmaste identiskt med Sökandens registrerade figurvarumärke EASY WASH. Innehavaren, som har full kännedom om Sökandens varumärke, har aldrig haft någon egen verksamhet kopplad till det omtvistade domännamnet utan det har enbart använts för att vidarebefordra internettrafiken till Sökandens hemsida "www.easywash.com". Innehavaren har således under flera års tid, som en del i samarbetet med Sökanden, enbart använt det omtvistade domännamnet för att vidarebefordra internetanvändare till Sökandens hemsida.

Våren 2023 uppdagade Sökandens företrädare att Innehavaren brutit avtalet avseende samarbetet kring det gemensamma bolaget Autopesukunkku AB och därefter har parterna legat i tvist med varandra. Bland annat 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 både Sökanden och Pinline. Innehavaren har tex slutat att vidarebefordra internetbesökare från det omtvistade domännamnet till Sökandens hemsida och istället vidarebefordrat besökare till en hemsida tillhörande en av Sökandens konkurrenter inom biltvätt. Med hänvisning till att Innehavarens syfte är att sabotera för Sökanden samt att försvåra och störa Sökandens verksamhet genom att vidarebefordra besökare till en konkurrent, är Sökanden av uppfattningen att Innehavaren använder det omtvistade domännamnet i ond tro.

Även om det omtvistade domännamnet registrerades innan Sökandens varumärke, har Innehavaren inte längre någon egen verksamhet kopplad till det omtvistade domännamnet. Innehavarens användning av kännetecknet EASYWASH för biltvättstjänster upphörde 2015 då EASYWASH byttes mot iWASH. Därefter såldes hela verksamheten till OKQ8 som inte ville förnya Innehavarens varumärkesregistrering för EASYWASH. Innehavarens dotterbolag och hela den biltvättsverksamhet i vilken kännetecknet EASYWASH

användes överläts till OKQ8 under 2019.

2021 började Innehavaren att använda det omtvistade domännamnet för att vidarebefordra internetbesökare till Sökandens hemsida. När parterna hamnade i tvist 2023 valde Innehavaren att istället vidarebefordra besökare till en konkurrent till Sökanden. Innehavarens användning har enbart till syfte att störa Sökandens verksamhet och sammantaget kan inte Innehavaren anses ha någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Sökanden vill även understryka att 7.2 Registreringsvillkoren bland annat anger att domännamnet ifråga ska ha registrerats eller använts i ond tro. Huruvida Innehavaren eventuellt hade goda intentioner vid tiden för registreringen av det omtvistade domännamnet spelar följaktligen ingen roll om det sedermera används på ett otillbörligt sätt.

B. Innehavaren

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

Innehavarens bolag grundades den 5 maj 1998. Innehavaren har varit involverad i en rad olika verksamheter, direkt och indirekt via dotterbolag, som tex bilglas, automatsolarier, biluthyrning, byggverksamhet, import och försäljning av plåtbockningsmaskiner. De senaste 18 åren har Innehavaren i huvudsak fokuserat på biltvättsbranschen.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <easywash.se> den 18 september 2006 i samband med att Sökandens helägda dotterbolag skulle bygga en automatisk biltvättsanläggning i Eskilstuna under namnet EASYWASH. I anslutning till att biltvätten öppnade för drift registrerade Innehavaren den 17 oktober 2008 figurvarumärket bestående av lydelsen EASYWASH. Innehavarens varumärkesregistrering förnyades dock inte vilket ledde till att det avfördes den 17 april 2019. Anledningen till att varumärket inte förnyades var att Innehavaren var involverad i en process att avyttra det helägda dotterbolaget samt dess tillgångar till OKQ8 som dock varken hade intresse av varumärket eller det omtvistade domännamnet eftersom OKQ8 använde namnet iWASH. Biltvätten drevs under namnet EASYWASH fram till februari 2015 då den bytte namn till iWASH. Mellan åren 2015 och 2019 vidarebefordrades internettrafiken från det omtvistade domännamnet till "www.iwash.se". Vidarebefordringen upphörde när affären med OKQ8 var genomförd.

Den 29 januari 2020 ansökte Sökanden om registrering av figurvarumärket EASY WASH, trots att Sökanden hade full kännedom om att Innehavaren tidigare bedrivit biltvättsverksamhet under varumärket EASYWASH och att det omtvistade domännamnet tillhört Innehavaren sedan 2006. Sökanden har tex besökt Innehavarens biltvätt vid ett flertal tillfällen, skickat mail till "[...].@easywash.se", samt sålt biltvättskemikalier till Innehavaren. Sökanden har inte enbart valt att ge sitt eget system samma namn som Innehavaren använt mellan 2006 och 2015, utan Sökanden har dessutom kopierat Innehavarens hela affärsidé samt backendsystem. Sökandens senare registrering av figurvarumärket ger inte Sökanden ensamrätt till benämningen "easy wash".

Mellan september 2020 och oktober 2022 hyrde Innehavaren ut en konsult till Sökanden för att hantera det system som Sökanden driver under namnet EASY WASH. Av ren välvilja har Innehavaren, under den period som konsulten var uthyrd till Sökanden, vidarebefordrat internettrafik till Sökandens hemsida "www.easywash.io". Pekningen mot Sökandens hemsida upphörde då uppdraget avslutades.

Den långvariga affärsrelationen mellan parternas företrädare utvecklades till en vänskap men övergick 2023 till att bli en infekterad konflikt. Pekningen av det omtvistade domännamnet mot hemsidan tillhörande en tredje parts biltvättsverksamhet var tillfällig. För att inte få ytterligare grundlösa rättsprocesser riktade mot sig väljer Innehavaren att varken ange orsak eller syfte med den ovan nämnda pekningen men betonar att ond tro inte varit för handen. Så snart de affärsmässiga grunderna för pekningen av det omtvistade domännamnet mot inte längre kvarstod borde pekningen ha avslutats men detta glömdes bort. Det bör i sammanhanget poängteras att varken Sökanden eller Sökandens konkurrent har kontaktat Innehavaren med anledning av pekningen.

Innehavaren har inte agerat i ond tro avseende det omtvistade domännamnet som varit registrerat sedan 2006 och därefter använts i egen verksamhet mellan åren 2008 och 2015. Innehavaren använder fortfarande det omtvistade domännamnet för e-post och har planer för ny användning i framtiden.

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 domännamnspraxis 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 EASY WASH som har rättsgrund i Sverige. Det omtvistade domännamnet <easywash.se> innehåller varumärkets text i sin helhet.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <easywash.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 <easywash.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Inledningsvis kan konstateras att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet för en biltvätt drygt 14 år innan Sökanden ansökte om figurvarumärket EASY WASH som ligger till grund för ansökan. Således, baserat på det ovan nämnda finns det inte något i ärendet som visar att Innehavaren agerat i ond tro i samband med registreringen av det omtvistade domännamnet.

Finns det omständigheter i ärendet som visar att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, använt det omtvistade domännamnet i ond tro? Sökanden har gjort gällande att Innehavarens användning riskerar att störa samt skada Sökandens verksamhet och dennes kännetecken.

Som tidigare nämnts har Sökanden varit medveten om Innehavarens innehav och användning av det omtvistade domännamnet sedan 2006, dock utan att ifrågasätta detta förrän efter att konflikten mellan parterna uppstod 2023. Det är i ärendet ostridigt att Innehavaren varit ägare till det mellan 2008 och 2019 registrerade figurvarumärket EASYWASH. Vidare, av bevisningen i ärendet framgår att Innehavaren sedan registreringen 2006 kontinuerligt använt det omtvistade domännamnet, dels för e-post, dels för egen biltvättsverksamhet med samma namn, dels för att vidarebefordra internettrafik till den nya hemsidan "www.iwash.se", dels för att vidarebefordra internettrafik till Sökandens hemsida "www.easywash.io" i samband med ett samarbete, och dels för att, under en begränsad tid, vidarebefordra internettrafik till en biltvättsverksamhet tillhörande en tredje part.

Vad gäller vidarebefordringen av internettrafik till Sökandens hemsida "www.easywash.io" har Innehavaren uppgett att detta skedde i samförstånd med Sökanden under en period då Innehavaren hyrde ut en konsult till Sökanden som skulle hantera Sökandens system EASY WASH.

När det gäller vidarebefordringen av internetanvändare till biltvättsverksamheten tillhörande en tredje part har Innehavaren i sitt svar inte gett någon utförlig förklaring, men har anfört att ond tro inte förelåg och att vidarebefordringen, som glömdes bort av misstag, upphörde så snart Innehavaren blev medveten om Sökandens invändningar. Även om ovan nämnda vidarebefordring skulle kunna utgöra en indikation på ond tro hos Innehavaren, finner Tvistlösaren, vid en helhetsbedömning av parternas argument och bevisning, samt med hänvisning till att det under punkt C inte är uteslutet att Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, att det i ärendet inte finns tillräckliga omständigheter som visar att ond tro är för handen.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat eller använt det omtvistade domännamnet <easywash.se> i ond tro.

C. Rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Sökanden har anfört att Innehavaren numera saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Det finns omständigheter i ärendet som både talar för och emot huruvida Innehavaren skulle kunna anse ha rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet och vid bedömningen görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

Finns det omständigheter eller bevisning i ärendet som visar att Innehavaren äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet? Av bevisningen framgår att Innehavaren registrerade figurvarumärket EASYWASH år 2008. Innehavaren använde varumärket som namn på en biltvättsverksamhet fram till 2015 då namnet byttes till iWASH. Den 17 maj 2019 avfördes Innehavarens varumärkesregistrering för EASYWASH på grund av utebliven förnyelse. Innehavaren har dock fortsatt att förnya det omtvistade domännamnet. Bevisningen i ärendet visar således att Innehavaren tidigare innehaft en registrerad namnrättighet som liknar det omtvistade domännamnet, men att så inte längre är fallet.

Finns det i ärendet något som visar att det omtvistade domännamnet skulle kunna anses vara allmänt känt för Innehavaren, trots avsaknaden av en registrerad rätt till benämningen? Mellan 2008 och 2015 använde Innehavaren det omtvistade domännamnet för en verksamhet med samma namn. Därefter, mellan 2015 och 2019 användes det omtvistade domännamnet för att vidarebefordra internettrafik till "www.iwash.se" och från september 2020 till oktober 2022 användes det omtvistade domännamnet för att vidarebefordra internettrafik till Sökandens hemsida "www.easywash.io". Under en period 2023 vidarebefordrades internettrafiken till en med Sökanden konkurrerande verksamhet. Med hänvisning till att det omtvistade domännamnet, i vart fall sedan 2015, främst förefaller ha använts för att vidarebefordra internettrafik till hemsidor för verksamheter

med andra namn, finns det inget i ärendet som visar att det omtvistade domännamnet, i vart fall för närvarande, skulle kunna anses vara allmänt känt för Innehavaren.

I "Anvisningar gällande för ATF" (punkt 7.2) kan utläsas att en omständighet som kan tala för att en innehavare saknar rätt eller berättigat intresse till ett domännamn, är om domännamnet används för att störa sökandens verksamhet. I det aktuella ärendet har det omtvistade domännamnet, efter att parterna hamnat i konflikt, använts av Innehavaren för att vidarebefordra internettrafik till en hemsida tillhörande en tredje parts biltvättsverksamhet. Som redogjorts för ovan indikerar omständigheterna i ärendet att Innehavarens användning skett i syfte att störa Sökandens verksamhet. Denna omständighet talar således för att Innehavaren skulle sakna rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Oaktat det ovan nämnda, framgår det även i "Anvisningar gällande för ATF" (punkt 7.2) att en omständighet som kan tala för att en innehavare har en rätt eller berättigat intresse till ett domännamn, är om det omtvistade domännamnet är äldre än den rättighet som sökanden baserar sin ansökan på. I det aktuella ärendet är det ostridigt att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <easywash.se> den 18 september 2006 och att Sökanden ansökte om figurvarumärket EASY WASH den 29 januari 2020. Det omtvistade domännamnet är således drygt 14 år äldre än det kännetecken som Sökanden åberopar som grund för sin talan. Innehavaren, som haft det omtvistade domännamnet i sin besittning under närmare 18 års tid, har uppgett att denne kontinuerligt använt det omtvistade domännamnet för e-post samt att denne har planer för domännamnets framtida användning.

Trots förekomsten av omständigheter som både talar för och emot att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, kan anses ha rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, kommer Tvistlösaren, vid en samlad bedömning av parternas argument och bevisning, till slutsatsen att det i ärendet inte finns tillräckliga omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren skulle sakna rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Således, med hänvisning till det ovan nämnda, ska Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, anses ha rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <easywash.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <easywash.se> liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Baserat på bevisningen och omständigheterna i ärendet kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening. Slutligen är det inte visat att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Johan Sjöbeck

Datum: 10 juni 2024