

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2024-0027

1. Sökande

Sökanden är THR Träning Hälsa & Rehab AB, Sweden.

2. Innehavare

Innehavaren är Power Plate Scandinavia AB, Sweden.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande ("ATF") avseende domännamnet <powerplate.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. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 4 juni 2024.

Innehavaren lämnade in ett svar den 4 juni 2024.

Sökanden utsåg Peter Hedberg, Innehavaren utsåg Jon Dal och WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som Tvistlösare i detta ärende den 12 augusti, 2024. Tvistlösarna 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 den internationella varumärkesregistreringen POWER PLATE med registreringsnummer 834808 från den 16 juli 2004 som designerar Sverige. Varumärket har prioritet från den 28 februari 2001. Varumärkesregistreringen, som omfattar varor och tjänster i klass 10 och 28, är inte registrerat till Sökanden utan till Performance Health Systems, LLC.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <powerplate.se> den 9 december 2003.

Innehavaren använder det omtvistade domännamnet för bolagets hemsida samt för e-post.

5. Yrkanden

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

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

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sedan 2014 har Sökanden varit exklusiv återförsäljare i Sverige för produkter av varumärket POWER PLATE som är världsledande inom vibrationsträning. Sökanden marknadsför och säljer lösningar till allt från elit, gym, fitness, rehab, företag samt privatpersoner. Sökanden är dessutom exklusiv återförsäljare i Norge och kommer att bli det även i Danmark. Sökanden innehar domännamnen <powerplate.dk>, <powerplate.no>, <powerplate.is> samt <powerplatesverige.se>. De danska och norska domännamnen pekar mot hemsidan "www.powerplatesverige.se". Över hela världen finns domännamn med lydelsen "powerplate" under respektive lands toppdomän.

Sökanden har ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet och Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet <powerplate.se> försvårar Sökandens möjligheter att representera varumärket POWER PLATE eftersom Sökanden istället måste använda det längre domännamnet <powerplatesverige.se>.

Innehavaren är en tidigare distributör som inte haft rätt att sälja POWER PLATE i Sverige sedan 2014. Med hänvisning till att Innehavaren varken använder eller pekar det omtvistade domännamnet mot någon hemsida är det Sökandens uppfattning att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse. Sökanden har för ett par år sedan haft en dialog med Innehavaren men Innehavaren var inte beredd att släppa det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren, Powerplate Scandinavia AB, har sedan grundandet 2002, under 22 år, arbetat med att sälja professionella vibrationsträningsplattor, däribland av varumärket POWER PLATE och gör så än idag. Innehavaren driver även egna vibrationsträningsscenter med maskiner bl.a. från POWER PLATE. Innehavaren var nordisk distributör för Power Plate International B.V. mellan åren 2002 och 2008. Innehavaren registrerade företagsnamnet Powerplate Scandinavia AB 2002 efter att ha erhållit rätten av Power Plate International B.V. grundare och dåvarande ägare och CEO, Guus van der Meer. I samband med detta erhöll Innehavaren dessutom rätten av Guus van der Meer att registrera och använda det omtvistade domännamnet, vilket Innehavaren registrerade den 9 december 2003.

Sedan 21 år använder Innehavaren dagligen e-postadresser som är baserade på det omtvistade domännamnet. E-postadresserna är inarbetade hos Innehavarens kunder och samarbetspartners. Innehavaren använder dessutom det omtvistade domännamnet för en hemsida genom vilken Innehavaren säljer nya och begagnade vibrationsplattor, däribland begagnade produkter av märket POWER PLATE.

Power Plate International B.V. försattes i konkurs 2012. Performance Health Systems LLC har sedan dess övertagit både produktionen av produkterna samt varumärkesregistreringen. Efter att konkursboet hade köpts kontaktade Performance Health Systems LLC Innehavaren, dels avseende företagsnamnet Powerplate Scandinavia AB samt dels avseende det omtvistade domännamnet. Performance Health Systems LLC släppte dock frågan efter att Innehavaren förklarat att lydelsen "Powerplate" är registrerad som

företagsnamn till ett svenskt aktiebolag sedan 2002. Att Performance Health Systems LLC därefter inte valt att driva frågan vidare tolkar Innehavaren som att man accepterade Innehavarens position som ägare av företagsnamn och domännamn i Sverige.

Sökanden erhöll distributionsrätten för POWER PLATE i Sverige 2014, dvs 12 år efter att Innehavaren registrerade företagsnamnet Power Plate Scandinavia AB samt 11 år efter att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. Varken Sökanden eller Performance Health Systems LLC har någon juridisk rätt till företagsnamnet Power Plate Scandinavia AB eller det omtvistade domännamnet enligt ovan angivna anledning.

Sökandens påstående att Innehavaren inte kan sälja produkter av märket POWER PLATE i Sverige stämmer inte. Varken Sökanden eller Performance Health Systems LLC har juridisk rätt, enligt EU lagstiftning, att förhindra Innehavaren att sälja eller serva begagnade POWER PLATE maskiner, eller för den delen nya POWER PLATE maskiner, som köps in genom parallellimport till Sverige. Efter 2008 har Innehavaren aldrig utgett sig för att vara auktoriserad distributör för POWER PLATE eller Performance Health Systems LLC i någon form. Innehavaren marknadsför enbart vad denne gör under företagsnamnet.

Det är inte och har aldrig varit Innehavarens avsikt att på något sätt i ond avsikt eller ond tro hindra Sökanden eller Performance Health Systems LLC från att sälja eller marknadsföra produkter under varumärket POWER PLATE i Sverige.

I kollegial anda erbjöd Innehavaren Sökanden att förvärva det omtvistade domännamnet 2016. Sökanden tackade dock nej till Innehavarens förslag och erbjöd ett lägre bud.

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 konstnärnamn (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 <powerplate.se> är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige, till vilket Sökanden kan visa rätt. Det är upp till Sökanden att visa att denne innehar en sådan rättighet.

Sökanden har som grund för ansökan, dels åberopat sitt innehav av domännamnen <powerplate.dk>, <powerplate.no>, <powerplate.is> och <powerplatesverige.se>, samt dels det internationella varumärket POWER PLATE.

Inledningsvis kan konstateras att domännamn, enligt punkt 7.2.1 i Registreringsvillkoren, inte utgör sådan rättighet som kan ligga till grund för prövning i enlighet med det alternativa tvistlösningsförfarandet. Således, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, bortses från Sökandens åberopade domännamnsregistreringar.

Vad gäller det åberopade varumärket noterar Tvistlösarna att varumärkesregistreringen inte tillhör Sökanden utan Performance Health Systems LLC, som inte är part i ärendet. Registreringsvillkoren kräver, av naturliga skäl, att det är Sökanden, till vilken det omtvistade domännamnet yrkas överfört, som äger eller kan visa rätt till den rättighet som åberopas. Sökanden, som uppgett att denne är exklusiv återförsäljare i Sverige av Performance Health Systems LLC:s produkter, har bifogat delar av ett licensavtal daterat den 29 december 2023. I det bifogade materialet finns dock inte något som visar att Sökanden skulle besitta en sådan rätt till varumärket som avses i Registreringsvillkoren. Vidare kan konstateras att någon utredning som visar att lydelsen POWER PLATE är ett för Sökanden inarbetat näringskännetecken inte föreligger i ärendet.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner Tvistlösarna att villkoret under punkt 7.2.1 i Registreringsvillkoren inte är uppfyllt och att det därmed saknas förutsättningar att bifalla Sökandens yrkande om överföring. Med hänsyn till förhållandena ovan, saknas i och för sig anledning för Tvistlösarna att ta ställning till villkoren under 7.2.2 samt 7.2.3. Tvistlösarna väljer dock att, för god ordnings skull, adressera frågorna nedan.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

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

Inledningsvis kan konstateras att Innehavaren registrerade företagsnamnet Powerplate Scandinavia AB med organisationsnummer 556624-2235 den 22 maj 2002. Därefter, den 9 december 2003, registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet som till sin helhet består av firmadominanten "powerplate" i Sökandens företagsnamn.

Innehavaren har anført att denne varit exklusiv återförsäljare för dåvarande varumärkesinnehavare, Power Plate International B.V., och att Innehavaren erhållit samtycke från dåvarande varumärkesinnehavare att registrera både företagsnamnet samt det omtvistade domännamnet. Innehavaren har uppgett att denne kontinuerligt använder det omtvistade domännamnet, dels för bolagets hemsida samt dels för bolagets e-post. Det finns inte någon bevisning eller några omständigheter i ärendet som visar att Innehavaren, varken vid tiden för registrering av det omtvistade domännamnet eller därefter, använt det omtvistade domännamnet på ett sätt som utnyttjar Sökandens goda rykte eller på annat sätt är till skada för Sökanden.

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

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

Vid bedömningen huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

I "Anvisningar gällande för ATF" (punkt 7.2) kan utläsas att en omständighet som kan tala för att en innehavare har en rätt eller berättigat intresse till ett domännamn är att innehavaren äger en rättighet som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Som redan konstaterats ovan, består det omtvistade domännamnet till sin helhet av firmadominanten i Innehavarens företagsnamn som registrerades för drygt 22

år sedan. Innehavaren har gjort gällande att denne kontinuerligt använt det omtvistade domännamnet i bolagets verksamhet.

Sammantaget finns det i ärendet inte några omständigheter som visar att Innehavaren, i registreringsvilkorens mening, skulle sakna rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Således finner Tvistlösarna att Innehavaren ska anses ha rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

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

9. Sammanfattning

Sökanden har inte visat rätt till det näringskännetecken som ligger till grund för ansökan. Baserat på bevisningen och omständigheterna i ärendet kommer Tvistlösarna till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren, i Registreringsvilkorens mening registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Slutligen är det i ärendet inte visat att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Johan Sjöbeck
Ordförande

Jon Dal

Peter Hedberg
Datum: 6 september, 2024