

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2023-0006

1. Sökande

Sökanden är Katepal Oy, Finland.

2. Innehavare

Innehavaren är K.I., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <katepal.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. WIPO Center skickade en inbjudan avseende komplettering av Innehavarens information till Sökanden den 17 mars 2023. Sökanden skickade in en kompletterande ansökan den 20 mars 2023. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 23 mars 2023. Innehavaren lämnade in ett svar den 22 april 2023.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 maj 2023. 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

Sökanden, ett finskt aktiebolag, innehar sedan den 4 december 2019 ett svenskt dotterbolag med hos Bolagsverket registrerad firma Katepal AB (företagsnamnet). Sökanden innehar även en internationell varumärkesregistrering nr 788849 KATEPAL (ord), registrerad den 4 september 2002, designerad Sverige den 29 oktober 2015, och registrerad i Sverige den 17 november 2016.

Domännamnet <katepal.se> registrerades den 17 november 2008, och är parkerad hos Loopia.

5. Yrkanden

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

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden äger varumärket KATEPAL, som registrerades i alla europeiska länder år 2002. Sökanden grundades för över 70 år sedan och började exportera produkter till Sverige redan år 1986.

Innehavaren har aldrig skapat någon hemsida kopplad till domännamnet <katepal.se>, och domännamnet används inte utan är parkerad hos Loopia.

Innehavaren har inte rätt att använda domännamnet eftersom Sökanden äger varumärket KATEPAL. Innehavaren har inte heller berättigat intresse, då domännamnet inte används. Sökanden vill kunna lansera svenska sidor under domännamnet <katepal.se>.

B. Innehavaren

Innehavaren har sedan början av 1990-talet haft försäljnings- och konsultverksamhetsavtal med Sökanden, avseende den svenska marknaden. Innehavaren har registrerat domännamnet <katepal.se> för att skydda såväl Sökanden som sitt eget företag. Innehavaren har under perioden 1992 – 2022 köpt och sålt Sökandens produkter i Sverige till en summa av drygt 440 miljoner kronor.

Innehavaren anser att "40 års" arbete med försäljning av Sökandens produktsortiment, ger Innehavaren rätt till det omtvistade domännamnet <katepal.se>. Innehavaren är dock villig att – mot skälig kompensation – överlåta domännamnet <katepal.se> till Sökanden.

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

Sökandens svenska dotterbolags firma är Katepal AB, registrerad den 4 december 2019 enligt av Sökanden visat registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Sökanden innehar också en internationell varumärkesregistrering för ordvarumärket KATEPAL, designerad Sverige och här registrerad den 17 november 2016.

Det noteras att den distinktiva delen av Sökandens firma är "katepal", direkt följt av benämningen för typ av juridisk person ("AB", förkortning av aktiebolag).

Det är Tvistlösarens uppfattning att de omtvistade domännamnet <katepal.se> är identiskt med såväl Sökandens firmarätt som varumärkesrätt, vilka båda har rättsgrund i Sverige.

Det faktum att det omtvistade domännamnet <katepal.se>, registrerades av Innehavaren innan Sökandens svenska firma registrerades, och innan Sökandens internationella varumärkesregistrering för KATEPAL designerades Sverige, har ingen betydelse i denna del, men kommer att belysas närmare nedan i avsnitt B och C.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden nämner ingen affärsmässig koppling till Innehavaren, medan däremot anför Innehavaren att affärsmässigt samarbete skett under en sammanhängande period om drygt 30 år.

Enbart på basis av vad Innehavaren anför, är det således bekräftat att registreringen av domännamnet <katepal.se> skett med full kännedom om Sökandens varu- och näringskännetecken.

Frågan är då om nämnda kännetecken vid tidpunkten för registreringen av domännamnet <katepal.se> hade rättsgrund i Sverige. Det är uppenbart att såväl firma- som varumärkesregistrering vunnit laga kraft i Sverige minst åtta (8) år efter att Innehavaren lät registrera det omtvistade domännamnet <katepal.se>. Från båda parter inlagor är det dock vidare uppenbart att Sökandens varor sålts på den svenska marknaden under varumärket KATEPAL under ett 30-tal år.

Tvistlösaren drar därav slutsatsen att Sökandens varumärke KATEPAL, med aktiv hjälp av bl.a. Innehavaren, var ett i Sverige inarbetat varumärke för visst byggmaterail vid tiden för registreringen av <katepal.se>, och att domännamnet registrerades i syfte att förhindra Sökanden från att kunna använda sitt särskiljande kännetecken i ett domännamn.

Nästa frågeställning är om domännamnet har använts i ond tro. Från vad som framgår av Sökandens anförda material, pekar domännamnet <katepal.se> inaktivt mot en hemsida tillhörande ett svenskt webbhotell, tillika återförsäljare av domännamn. Nämnda hemsida innehåller reklam – presentation av tjänster – för detta webbhotell. Sådan passiv användning är inte generallt användning i ond tro, men i fall som detta – då Innehavaren registrerat domännamnet i ond tro - kan även passiv pekning mot domänbolags hemsida vara användning i ond tro, särskilt då nämnda hemsida innehåller kommersiellt marknadsföringsmaterial.

Vad som vidare pekar på såväl registrering som användning i ond tro är Innehavarens krav på "skälig kompensation" för att acceptera överlåtelse, vilket antyder krav på ekonomisk ersättning som överstiger faktisk registreringsavgift för en .se domän.

Således är det därmed påvisat att domännamnet <katepal.se> både registrerats och använts i ond tro.

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

Sökanden anför att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <katepal.se>. Innehavaren anser å sin sida att nämnda rätt, eller i varje fall berättigat intresse, föreligger med hänvisning till den långa tidsperiod som Innehavaren sålt Sökandens produkter på den svenska marknaden.

En återförsäljare har dock inte känneteckensrättigheter eller rätt att registrera annans varumärke som domännamn, om inte detta *explicit* framgår av juridiskt bindande avtal mellan parterna. I detta ärende är det dessutom otvistat att det inte (längre) föreligger något samarbets/försäljningsavtal mellan Sökanden och Innehavaren, varför det är tydligt att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

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

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens firma och varumärke. Domännamnet registrerades av Sökandens svenska återförsäljare flera år innan Sökandens firma och varumärke registrerades i Sverige, men årtionden efter att Innehavaren och Sökanden påbörjat samarbete – vilket nu avslutats. Domännamnet har aldrig varit i aktivt bruk, utan pekar endast mot parkerad hemsida. Domännamnet är således registrerat och använt i ond tro, samt har Innehavaren ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Petter Rindforth

Datum: 28 maj 2023