

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2024-0021

1. Sökande

Sökanden är Skandia Brands AB, Sverige företrädd av Abion AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Privacy LTD, Estland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <skandiabank.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 till ansökan den 25 april 2024. Sökanden bekräftade att den avstod från att komplettera ansökan den 30 april 2024. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 2 maj 2024. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 3 juni 2024.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 6 juni 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

Sökanden har åberopat två svenska varumärkesregistreringarna, figurmärket "SKANDIA BANKEN", registrerat den 16 juni 1995 med registreringsnummer 302958, samt ordmärket "skandia : banken", registrerat den 11 november 2011 med registreringsnummer 501609. Vidare är Sökanden innehavare av domännamnet <skandia.se>, registrerat den 13 oktober 1994.

Innehavaren registrerade det tvistiga Domännamnet <skandiabank.se> den 30 mars 2012. Domännamnet är kopplat till en aktiv webbsida som länkar till bland annat Sökandens domännamn <skandia.se>.

Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande har kommunicerats via e-mail och bud till Innehavaren. Något svar har inte inkommit från Innehavaren.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet <skandiabank.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte inkommit med något svar.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens varumärken består av ordelementet SKANDIA BANKEN. Detta ingår i sin helhet i det tvistiga Domännamnet. Den enda skillnaden ligger i frånvaron av ändelsen "en" i Domännamnet <skandiabank.se>. Frånvaron av denna ändelse utgör endast en mycket liten fonetisk och visuell skillnad, samt en försvinnande liten konceptuell skillnad då ordet "bank" grammatiskt utgör obestämd form, medan ordet "banken" utgör bestämd form. Ur ett helhetsperspektiv är skillnaden försvinnande liten. Därtill får ordet "skandia" anses vara det mer särskiljande elementet då det utgör det inledande elementet, samt att orden "bank" eller "banken" är beskrivande för Sökandens tjänster. Varumärkena och Domännamnet är därmed i det närmste identiska.

Vidare utgör tillägget av toppdomänen ".se" en i sammanhanget irrelevant faktor, eftersom toppdomäner normalt inte beaktas vid bedömningen av likheten mellan domännamn och varumärken.

Sammantaget visar det ovannämnda att Sökanden är rättighetsinnehavare till Varumärket SKANDIA BANKEN samt att det tvistiga Domännamnet <skandiabank.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärkesrättigheter.

Samtliga av Sökandens registrerade Varumärken har registrerats före att det tvistiga Domännamnet registrerades. Sökanden har aktivt använt Varumärkena i snart 30 år. Varumärket Skandia Banken är välkänt i Sverige och utgör en av de starkaste bankkoncernerna i Norden. Detta innebär att Sökanden började använda Varumärket långt innan det tvistiga Domännamnet registrerades. Varumärkena är allmänt kända och innehar ett gott renommé och ryktbarhet, särskilt inom bankbranschen, där Sökanden varit en framstående aktör i flera decennier.

Registreringen av det tvistiga Domännamnet av Innehavaren hindrar Sökanden från att reflektera sitt näringskännetecken i motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ".se". Sökanden upptäckte i februari 2024 att det tvistiga Domännamnet användes för en länkfarm som då länkade till bland annat <skandia.se>. Sökanden har sedan dess utfört framgångsrik take-down av den hemsida som var kopplad till Domännamnet, med ovannämnda länkfarm.

Med anledning av registreringen av det tvistiga Domännamnet, tillskrevs Innehavaren med ett varningsbrev den 10 april 2024, i vilket denne uppmanades att överföra Domännamnet till Sökanden. Något svar på detta brev har ej erhållits.

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 kännetecken för att driva trafik till en egen webbsida och på detta sätt öka intäkterna med hjälp av det tvistiga Domännamnet. Vidare kan påpekas att vid en sökning på termen "skandiabank" på Google ges

dryga 40,000 resultat, varav toppresultaten uteslutande hänvisar till Sökandens Varumärken och verksamhet.

Mot bakgrund av ovan redogjorda får det antas uppenbart att Innehavaren varit medveten om Sökandens Varumärken och avsiktligt registrerat och avsett att använda det tvistiga Domännamnet för att skada och smutskasta Sökandens Varumärke tillika verksamhet. Åtminstone bör Innehavaren varit medveten om risken att det tvistiga Domännamnet riskerar att skada Sökandens goda rykte, tillika Varumärkenas renommé.

Sammanfattningsvis får det tvistiga domännamnet därför anses registrerat av Innehavaren i ond tro.

Innehavaren innehar inga rättigheter till Varumärkena, varken registrerade eller inarbetade sådana. Innehavaren är inte heller en licenstagare till Sökanden och Sökanden har inte givit Innehavaren tillstånd eller samtycke till att registrera Varumärkena som Domännamn. Det är inte heller visat att Innehavaren har blivit allmänt känd under det tvistiga Domännamnet, likaså har Innehavaren inte använt eller avsett att använda det tvistiga Domännamnet i samband med ett bona fide-erbjudande avseende varor och/eller tjänster eller för något annat legitimt icke-kommersiellt syfte.

Som påtalats ovan äger Innehavaren inga registrerade varumärken som är identiska med eller liknar det tvistiga Domännamnet. Det har inte påvisats att domännamnet använts eller registrerats för att användas i sin språkliga lydelse. Det har inte heller kunnat påvisas att Domännamnet använts, eller registrerats för att användas, i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter.

Sammanfattningsvis har det inte påvisats att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det tvistiga Domännamnet.

Sammanfattningsvis torde ovan redogjorda, tillsammans med ingivna Bilagor, påvisa att det tvistiga Domännamnet är identiskt med Sökandens varumärkesrättigheter som har rättsgrund i Sverige, att det tvistiga Domännamnet har registrerats i ond tro, och att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det tvistiga Domännamnet. Sökanden begär därför att det tvistiga Domännamnet <skandiabank.se> överförs från Innehavaren till Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
 - a) ett varukännetecken;
 - b) ett näringskännetecken;
 - c) ett efternamn;
 - 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; eller
 - 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.

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 registrerade de åberopade Varumärkena 30 år respektive 16 år innan Innehavaren registrerade det tvistiga Domännamnet <skandiabank.se>. Den äldre varumärkesregistreringen nummer 302958 avser ett fristående figurelement samt orden "SKANDIA BANKEN" och den yngre registreringen nummer 501609 avser orden "skandia : banken". Varumärkesregistreringarna ger Sökanden ensamrätt till orden SKANDIA BANKEN. Vidare ska vid likhetsbedömningen mellan Domännamnet och de registrerade varumärkena bortses från tillägget i form av toppdomänen ".se".

Det kan då vid en likhetsbedömning konstateras att det tvistiga Domännamnet <skandiabank.se> är nästintill identiskt med Sökandens registrerade varumärken avseende SKANDIA BANKEN. Villkoret under 7.2.1. i Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har använt varumärket SKANDIA BANKEN i snart 30 år och måste anses vara välkänt i Sverige. Innehavaren har via en länkfarm som länkade bland annat till Sökandens domännamn <skandia.se> med information om Sökandens verksamhet. I sammanhanget bör också beaktas att bankverksamhet som sådan lyder under ett speciellt regelverk. Innehavaren måste således ha känt till Sökandens verksamhet och varumärke vid tidpunkten för registrering av det tvistiga Domännamnet. Innehavaren har vidare inte besvarat Sökandens varningsbrev eller kommenterat den aktuella ansökan om tvistlösning.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet finner Tvistlösaren att Innehavaren utnyttjat det goda rykte och den marknadsposition som Sökandens Varumärke åtnjuter för att generera trafik till sin egen webbsida. Det måste därför anses styrkt att det tvistiga Domännamnet registrerats och använts i ond tro.

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

Innehavaren har inte besvarat ansökan om tvistlösning. Det har inte heller framkommit någonting i ärendet som visar att Innehavaren skulle ha någon rätt eller berättigat intresse till det tvistiga Domännamnet <skandiabank.se>.

8. Beslut

Domännamnet <skandiabank.se> ska överföras till Sökanden.

Bengt Eliasson

Datum: 13 juni 2024