

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2024-0038

### 1. Sökande

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

### 2. Innehavare

Innehavaren är DLC Redovisning och förvaltning AB, Sverige.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <skanciafastigheter.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 7 november 2024. Innehavaren lämnade inte in ett formellt Svar men skickade e-postmeddelanden till WIPO Center den 13, 19 och 28 november 2024.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den December 12, 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, ett svenskt aktiebolag, är innehavare av EU-varumärkena

Nr 014655575 SKANDIA FASTIGHETER (ord), registrerat den 10 augusti 2016 för varor och tjänster i klasserna 9, 35, 36, 37, 39, 42, 43 och 44, och

Nr 018626215 SKANDIA (ord), registrerat den 23 juni 2022 för tjänster i klasserna 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44 och 45.

Sökanden har därutöver hänvisat till en lista på engelska som generellt anger ett antal andra varumärken där ordet SKANDIA ingår, och som enligt Sökanden är registrerade i Sökandens namn.

Vidare är Sökanden innehavare av domännamnen <skandiafastigheter.nu>, och <skandiafastigheter.se>, båda registrerade 31 maj 2013, varav <skandiafastigheter.se> registrerat i Sökandens namn sedan den 6 december 2022.

Det omtvistade domännamnet <skanciafastigheter.se> registrerades den 19 juni 2024.

## 5. Yrkanden

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

Innehavaren har inte formellt bestridit Sökandens yrkande

## 6. Parterna har anfört

### A. Sökanden

Sökanden anger sig vara innehavare av över 30 varumärken "med effekt i Sverige" och som innehåller ordet SKANDIA, vara del äldsta varumärket enligt Sökanden är registrerat år 1993.

Sökandens varumärken är registrerade före registreringen av <skanciafastigheter.se>.

Det omtvistade domännamnet är förvirrande likt Sökandens varumärken och domännamn, då de innehåller 18 bokstäver som skrivs i samma ordning med den enda skillnaden att bokstaven "d" har ändrats till bokstaven "c", vilka ligger nära varandra på ett tangentbord.

Sökandens varumärke SKANDIA FASTIGHETER är allmänt känt och innehar ett gott renommé och ryktbarhet i Sverige. Sökandens omsättning under 2023 uppgick till över 3,5 miljarder SEK och dess fastighetstillgångar uppgick till ett värde på 66,7 miljarder SEK. Sökanden rankades 2022 som det 13:e största fastighetsbolaget i Sverige.

Efter att ha uppmärksammats på registreringen av domänen <skanciafastigheter.se> skickade Sökanden ett brev till Svaranden den 10 juli 2024 där Svaranden informerades om Sökandens varumärkesrättigheter och ombads att överföra domänen utan dröjsmål. Innehavaren har inte besvarat brevet. Däremot aktiverade Innehavaren det omtvistade domännamnet så att det efter mottaget varningsbrev pekades till en hemsida med hänvisning till företaget Skancia Fastigheter AB. Ändringen av hemsidan, efter att Sökanden skickat sitt varningsbrev till Svaranden, framstår som en efterhandskonstruktion för att ge sken av tillhörighet till en annan verksamhet.

För det fall att domänen ägs av Skancia Fastigheter AB, menar Sökanden fortsatt att den verksamhet som bedrivs på den omtvistade domänen utgör ett intrång i Sökandens varumärkesrättigheter och inte kan anses vara i god tro eller för den delen föranleda slutsatsen att Svaranden har ett berättigat intresse.

Svaranden innehar inga rättigheter till varumärket SKANCIA FASTIGHETER, varken registrerade eller inarbetade. Det är inte heller visat att Svaranden har blivit allmänt känd under det tvistiga domännamnet. Likaså har Svaranden 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 inte innebär ett intrång på Sökandens registrerade varumärkesrättigheter.

## **B. Innehavaren**

Innehavaren har inte yttrat sig formellt över Sökandens yrkande, men via tre (3) informella e-mail har Innehavarens representant meddelat att representanten äger både Innehavaren och det svenska bolaget Skancia Fastigheter AB, samt att Innehavarens representant har för avsikt att överlåta <skanciafastigheter.se> till bolaget Skancia Fastigheter AB.

## **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 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; 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 är innehavare av EU-varumärket Nr 014655575 SKANDIA FASTIGHETER, registrerat den 10 augusti 2016. Varumärket är gällande inom alla medlemsländer av den Europeiska Unionen, inklusive Sverige.

Vid bedömning om det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar Sökandens rättighet ska bortses från den nationella toppdomänen .se. Vidare noteras att när två eller flera ord skrivs som del av domännamn, måste dessa av tekniska skäl antingen skrivas med bindestreck eller som ett ord – som i aktuellt fall.

Det är Tvistlösarens uppfattning att de omtvistade domännamnet <skanciafastigheter.se> är närmast identiskt med Sökandens varumärkesrätt, som har rättsgrund i Sverige.

Innehavarens hänvisning till det svenska bolaget Skancia Fastigheter AB 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**

Som Sökanden anför, och som bekräftats av Innehavaren, är det omtvistade domännamnet registrerat den 19 juni 2024 i Innehavarens namn - DLC Redovisning och förvaltning AB. Det är uppenbart att <skanciafastigheter.se> är snarlikt Sökandens etablerade varumärke SKANDIA FASTIGHETER.

Innehavarens representant anger att domännamnet vid registreringsstillfället var avsett för ett annat bolag, Skancia Fastigheter AB. Tvistlösaren noterar dock att nämnda bolag registrerades den 20 november 2023, varför det inte finns någon rimlig anledning till att det omtvistade domännamnet registrerades 7 månader senare i ett helt annat bolags namn. Nämnda två bolag må ha likvärdiga ägarförhållanden, men ingår inte i samma koncern och driver olika typer av kommersiell verksamhet.

Med hänvisning till vad Sökanden anført, och att Innehavaren inte motanført, trar Tvistlösaren slutsatsen att domännamnet <skanciafastigheter.se> i vart fall registrerats i ond tro, i syfte att dra nytta av den uppenbara förväxlingsrisken mellan SKANDIA FASTIGHETER och "scanciafastigheter".

Vidare noteras att domännamnet aktiverats efter att Sökanden (via Innehavarens Registrar) skickat ett varningsbrev, och att nämnda aktivering bestod i att länka <skanciafastigheter.se> till en hemsida med information om bolaget Skancia Fastigheter AB, som visar med Sökanden konkurrerande verksamhet.

Sådan användning indikerar tydligt att Innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter.

Enligt Tvistlösaren kan det vidare inte uteslutas att domännamnet planeras att användas för att störa Sökandens verksamhet, och/eller har registrerats för att säljas till Sökanden.

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

Innehavaren, via sin representant, anger att <skanciafastigheter.se> registrerats för att överlåtas till ett annat bolag.

Dock talar ett antal tidsaspekter emot detta:

- Det bolag som Innehavaren anger att domännamnet är avsett för, Skancia Fastigheter AB, registrerades den 20 november 2023;
- Det omtvistade domännamnet registrerades den 19 juni 2024, i namnet av Innehavaren;
- Innehavaren har registrerat, och använt, en e-mail adress kopplad till domännamnet <skanciafastigheter.se> som är "@dlcredovisning.se", d v s Innehavarens domännamn;
- Nämnda e-mailadress ändrades/ompekades av Innehavaren först den 13 november 2024 (när aktuell tvist formellt startat), till "@skanciafastigheter.se".

Innehavaren är ett bolag utan någon verksamhet kopplad till "Skancia" och "Fastigheter", Innehavaren har valt att inledningsvis kommunicera det omtvistade domännamnet med en e-mail adress som är otvetydligt kopplad till just Innehavaren, och inte till bolaget Skancia Fastigheter AB.

Vad som av Innehavaren anført som rätt eller berättigat intresse, framstår för Tvistlösaren mer som en efterkonstruktion skapad när tvisten inletts, i syfte att få det omtvistade domännamnet <skanciafastigheter.se> överfört till ett helt annat bolag.

Enligt Tvistlösaren har Innehavaren inte någon rätt till berättigat intresse till domännamnet.

## **8. Beslut**

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

## **9. Sammanfattning**

Det omtvistade domännamnet liknar Sökandens varumärke. Innehavaren har inga namnrättigheter som omfattar domännamnet. Innehavaren har först efter att tvisten inletts försökt koppla domännamnet till ett annat bolag, som registrerats 7 månader innan det omtvistade domännamnet. Kopplingen till det andra bolaget anses vara en efterkonstruktion av fakta. Domännamnet är registrerat och används i ond tro, och Innehavaren ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

**Petter Rindforth**

Datum: 26 december 2024