

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-03-21

ÄRENDENUMMER

560

SÖKANDE

Creability AB (org nr 556530-5785)

Germaniavägen 2

182 68 Djursholm

MOTPART

Name Navigation AB (org nr 556678-3485)

Box 55621

102 14 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet *creability.se*

BESLUT

Twistlösaren beslutar att domännamnet *creability.se* ska överföras till Creability AB.

BAKGRUND

Creability AB fick sin firma den 4 maj 2005. Bolaget ska – enligt vad som anges i bolagsregistret – bedriva bl.a. konsultverksamhet inom företags- och verksamhetsutveckling och förlagsverksamhet. Magnus V är styrelseledamot i bolaget.

Magnus V innehar sedan 2005 det registrerade varumärket CREABILITY. Bolaget Creability innehar sedan 2006 gemenskapsvarumärket Creability. Bolaget innehar sedan tidigare domännamnen CREABILITY.COM respektive creability.eu. Bolaget innehade också tidigare domännamnet *creability.se*. Domännamnet *creability.se* förnyades dock inte varför Creability under hösten 2011 avregistrerades som innehavare av domännamnet.

Name Navigation AB registrerades därefter i oktober 2011 som innehavare av domännamnet *creability.se*.

Den 19 januari 2012 sände Creability ett e-postmeddelande till Name Navigation med bl.a. en upplysning om att Creability hade varumärkesskydd för order Creability och en förfrågan om bolaget kunde överlåta domännamnet till Creability.

Creability ansökte den 23 januari 2012 om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet *creability.se*.

YRKANDEN

Creability har yrkat att domännamnet *creability.se* ska överföras till bolaget

Name Navigation har bestritt bifall till ansökan.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Creability har till stöd för sin ansökan anført. Bolaget – som är ett fåmansföretag – bedriver sedan 2005 verksamhet med företagscoaching och -konsulting och använder för detta domännamn innehållande ord från firman. På grund av sjukdom och speciella omständigheter kom domännamnet *creability.se* inte att förnyas efter registreringsperiods utgång, trots avtal om detta med bolagets registrar. Sedan Name Navigation registrerats som innehavare av domännamnet används den

webbsida som namnet visar till för helt andra verksamheter än Creabilitys. Motpartens registrering av domännamnet – vilket svarar mot Creabilitys firma och varumärke – får ses som ett uttryck av ond tro. Inte heller kan Name Navigation anses ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Name Navigation har till stöd för sin inställning anfört i huvudsak följande. Bolagets verksamhet består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Bolaget innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av .se-domäner. Två personer är heltidsanställda i bolaget, som dessutom har fyra programmeringskonsulter på heltid. Omsättningen för 2010/11 uppgick till nio miljoner kr.

Name Navigation kände inte till företaget Creability innan e-postmeddelandet från bolaget kom i januari 2012. Företaget Creability är heller inte känt för den breda allmänheten, eftersom det är ett fåmansföretag. Inte heller är parternas verksamheter konkurrerande. Name Navigation var därför inte i ond tro när bolaget registrerade domännamnet efter att det släppts fritt på grund av bristande förnyelse.

Domännamnet – *creability.se* – är inte unikt utan ett relativt välanvänt s.k. teleskopord (två ord skjuts ihop) skapat av ”creativity” och ”ability”. Ordet är allmänt vedertaget inom konsulting och marknadsföring samt inom den akademiska världen. Namnet är således intressant för fler än en aktör och används också av flera aktörer. Name Navigation har därför ett berättigat intresse till namnet.

Tvistlösaren gör följande bedömning.

Ett registrerat domännamn får – enligt de registreringsvillkor som gäller för toppdomänen .se – inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande föras över till den som begärt tvistlösningsförfarandet. Förutsättningarna för detta är att domännamnet är identiskt eller liknar bl.a. ett varukännetecken eller ett näringskännetecken (en firma) till vilket sökanden kan visa rätt, att domännamnet registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). Samtliga tre förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de tre rekvisiten finns i registreringsvillkoren anvisningar som ska tillämpas vid den helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet som ska göras.

Enligt tvistlösaren är domännamnet *creability.se* så likt såväl Creabilitys gemenskapsvarumärke som dess firma att rättigheterna kan ligga till grund för en överföring av domännamnet.

Det s.k. ond tros-rekvisitet gäller om – som det uttrycks i villkoren – domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Av anvisningarna till villkoret framgår att det räcker att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att villkoret ska vara uppfyllt. Där uttalas också att bedömningen ska göras efter en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

Av utredningen framgår att Name Navigation i oktober 2011 registrerade *creability.se* efter att domännamnet under hösten 2011 avregistrerats på grund av bristande förnyelse. Name Navigations registrering av domännamnet kan därmed inte anses ha skett i ond tro. Förhållandevis kort tid efter registreringen skickade emellertid Creability ett e-postmeddelande till Name Navigation i vilket skälen till bristande förnyelse uppgavs men också att ordet *creability* var skyddat som varumärke. Genom detta meddelande försattes, enligt tvistlösaren, Name Navigation i en situation där bolagets användning av *creability.se* – som är en obestämd användning av namnet – sker i s.k. ond tro, dvs. att annan med stöd av en ensamrätt kan hävda rätt till domännamnet.

Frågan blir då om Name Navigation ändå kan anses ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Bolaget har inte visat att det innehar någon gällande ensamrätt som liknar domännamnet, varför Name Navigation inte kan anses ha någon rätt till namnet. Med hänsyn till den korta tid som gått mellan Name Navigations registrering av domännamnet och Creabilitys upplysningar i e-postmeddelandet och inledandet av tvistlösningen menar tvistlösaren att Name Navigation inte hunnit göra en sådan användning av namnet att bolaget därigenom fått ett berättigat intresse till det.

En helhetsbedömning av omständigheterna i detta ärende får därmed sägas visa att Name Navigations användning av domännamnet kommit att ske i ond tro och att bolaget inte har någon rätt eller berättigat intresse till namnet. På grund härav, och då domännamnet liknar Creabilitys gemenskapsvarumärke och firma, ska domännamnet överföras till Creability.

På .SE:s vägnar

.....
Tomas Norström