

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2011-07-25

ÄRENDENUMMER

511

SÖKANDE

Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB

433 76 Jonsered

MOTPART

K Jaakko J

433 63 Sävedalen

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet **dipcom.se**

BESLUT

Domännamnet <dipcom.se> överförs till Sökanden, Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB.

BAKGRUND

Sökanden innehar, förutom sin svenska firmaregistrering, även det svenska nationella varumärket Nr 378 039 DIPCON, registrerat den 13 januari 2006.

Det omtvistade domännamnet registrerades av Motparten den 13 december 2006.

Den 13 april 2011 kontaktade Sökanden Motparten brevledes och ombad denne att medverka till överlåtelse av domännamnet till Sökanden. Motparten har inte besvarat Sökandens brev.

Den 7 juli 2011 skickade Sökanden Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <dipcom.se> till .SE. Ansökningsavgiften betalades den 4 juli 2011.

Motparten inkom med svaromål, daterat den 8 juli 2011.

.SE utsåg den 18 juli 2011 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 17 augusti 2011.

Då Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Motpartens svar och ATF. Förfarandespråket är svenska.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <dipcom.se> ska överföras till Sökanden, Dipcon AB.

Motparten bestrider yrkandet om överföring.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden informerar att sökandens firma Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB registrerades den 6 juni år 2000 och idag driver verksamhet huvudsakligen bestående av försäljning av domän- och immaterialrättsliga tjänster.

Sökanden är också innehavare av det svenska nationella varumärket Nr 378 039 DIPCON, registrerat den 13 januari 2006 för bl a annons- och reklamverksamhet, vetenskapliga och teknologiska tjänster, och design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, i klasserna 35 och 42 (kopia av registreringsbevis enligt Bilaga 5 till Ansökan).

Sökanden anför att domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens firma, då domännamnet ska jämföras med firmans slutled ”Dipcon”, som anges vara en sammanskrivning av den enligt Sökanden beskrivande och icke särskiljande inledningen av firman: Domain and Intellectual Property Consultants. Enligt Sökanden bör firmadelen Dipcon däremot betraktas som särskiljande och den del som alltså ska jämföras med det omtvistade domännamnet <dipcom.se>. Vidare hänvisar Sökanden till sitt varumärke DIPCON, och att jämförelsen mellan Sökandens

namnskydd och domännamnet ska ske utan hänsyn till toppdomänen (.se), således mellan Dipcon / DIPCON vs <dipcom>.

Sökanden anför att det omtvistade domännamnet skiljer sig från Sökandens rättigheter enbart genom att slutbokstaven utgörs av bokstaven "m" i stället för bokstaven "n", och att eftersom bokstäverna är snarlika måste även det omtvistade domännamnet anses snarlikt Sökandens rättigheter. Sökanden anför bl a att bokstäverna "n" och "m" är fonetiskt lika, att de ligger nära varandra på tangentbord av standardtyp, och att det faktum att skillnaderna förekommer som slutbokstäver inte förändrar uttalet.

Det omtvistade domännamnet vidarebefordrar besökaren till riktad.se, en hemsida som drivs av AB Riktad – ett företag med, enligt Sökanden, direkt med Sökanden konkurrerande verksamhet. Domännamnets innehavare är en av grundarna till nämnda bolag, tidigare styrelsesuppleant och vice VD i bolaget (Bilaga 10 till Ansökan). Sökanden drar därav slutsatsen att Motparten måste ha känt till Sökandens användning av, och ensamrätt till, DIPCON både vid tiden för registreringen samt vid den fortsatta användningen av domännamnet.

Enligt Sökanden finns ingen känd språklig betydelse för DIPCON som kan motivera Motpartens användning, Motparten har inga egna rättigheter, och Sökanden har heller inte givit Motparten rätt att använda DIPCON eller med detta förväxlingsbart ord.

Motparten

Motparten anför att "innehavaren" har rättighet till domännamnet, och att detta är registrerat den 13 december 2006 för "Dipcom Huancayo-Peru". Motparten anför vidare att AB Riktad har som verksamhetsidé att, som registrerad .se-registrar, registrera och förvalta kundens domännamn, public relations, strategisk kommunikation, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.

Motparten anger att en kund valt att parkera domännamnet hos AB riktad, och att detta är anledningen till att nämnda företags webbplats syns när domännamnet används. Motparten anser att detta visar att det omtvistade domännamnet inte har använts i ond tro, eftersom ompekningen sker automatiskt av kunder som beställer domännamn och inte väljer att vidarekoppla dessa.

Enligt Motparten föreligger ingen likhet mellan <dipcom.se>, och Sökandens firma eller varumärke, eftersom Sökanden använder sig av bokstaven "n" i stället för "m".

Motparten menar dessutom att Sökanden inte har samma verksamhetsidé som AB Riktad, och inte heller samma verksamhetsidé som Dipcom Huancayo-Peru, till vilket sistnämnda bolag Motparten nu har aktiverat domännamnet.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 15 februari 2011" 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 släktnamn, 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 om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets

förordning (EG) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 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.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden skall vinna framgång med sin talan.

Identitet eller liknande rättighet

Sökandens firma är Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB, vilken inte är identisk med domännamnet <dipcom.se>. Det ord i firman som främst drar uppmärksamheten till sig och som inte är uppenbart beskrivande och således får anses vara firmadominanten, är dock Dipcon.

Vidare har Sökanden visat rättighet till det i Sverige nationellt registrerade varumärket DIPCON.

Som Sökanden angivit, ska vid jämförelsen mellan Sökandens kännetecken och det omtvistade domännamnet bortses från toppdomänen, i detta fall .se.

Det är Tvistlösarens uppfattning att mellan Dipcon / DIPCON och <dipcom> råder närmast identitet, och att således det omtvistade domännamnet i varje fall liknar DIPCON.

Ond tro

Som visats ovan, har Sökanden bl a ett i Sverige den 13 januari 2006 registrerat varumärke för DIPCON, medan Motparten registrerade domännamnet <dipcom.se> den 13 december 2006, d v s exakt 11 månader senare.

Motparten är, eller har i varje fall varit, aktivt involverad i AB Riktad, som – enligt Motpartens egna uppgifter – har som verksamhetsidé att bl a registrera och förvalta kunders domännamn. Motparten hävdar att denna verksamhet skiljer sig från Sökandens tjänster som består bl a av domäntjänster, allt enligt Motpartens egen argumentation.

Tvistlösaren kan dock inte finna annat än att båda nämnda bolags verksamhet är delvis helt identisk, vilket också visas tydligt av Motpartens egen bilagda kopia av AB Riktad's förstasida.

Det omtvistade domännamnet skiljer sig från Sökandens varumärke och firmadominant endast genom att den sista bokstaven är "m" i stället för "n". Bokstäverna "n" och "m" ligger jämsides på traditionella tangentbord sedan den klassiska tangentbordslayouten QWERTY infördes redan 1873. Att bokstäverna således ligger bredvid varandra, samt i övrigt har både visuella och fonetiska likheter, gör att användare som exempelvis ska skriva in ett domännamn lätt av misstag kan skriva bokstaven "m" i stället för "n".

Tvistlösaren kan, mot bakgrund av vad som framkommit från båda parter inlagor och dokumentation, inte dra annan slutsats än att Motparten, väl medveten om Sökandens kännetecken och verksamhet, registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro, väl medveten om likheten med Sökandens kännetecken och i akt och mening att utnyttja denna likhet, samt sedan

använt <dipcom.se> i ond tro genom att peka domännamnet till hemsidan för en konkurrent till Sökanden.

Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att domännamnet både registrerats och använts i ond tro.

Berättigat intresse

Det är uppenbart att Sökanden inte givit Motparten rätt att registrera <dipcom.se>.

Frågan är då, om Motparten har något berättigat intresse?

Motparten anger att den riktiga innehavaren till det omtvistade domännamnet i själva verket är ett företag "Dipcom Huancayo-Peru", som valt att parkera domännamnet hos AB Riktad.

Som bevis på detta, har Motparten uppvisat en kopia av nämnda företags hemsida, till vilken Motparten numera pekar det omtvistade domännamnet.

Tvistlösaren har dock, av flera skäl, svårt att acceptera detta som med verkligheten överensstämmande:

- Från den hemsida avseende Dipcom Huancayo-Peru som Motparten hänvisar till, finns ingen referens till det omtvistade domännamnet. På av Motparten bilagda kopia av nämnda hemsida, framgår en .org adress som den gällande, och den på Motpartens kopia inlagda hänvisning till <dipcom.se> (uppe i högra hörnet) framgår inte på aktuell hemsida online.
- Motparten är inte AB Riktad, utan en privatperson med viss koppling till nämnda bolag.
- Motparten har – fram till dess Sökanden lämnade in ansökan om tvistelösning – pekat domännamnet till en konkurrent till Sökanden
- Det omtvistade domännamnet registrerades för ca 4,5 år sedan och det finns ingenting anfört från vare sig Sökanden eller Motparten som pekar mot något annat än att <dipcom.se> under denna tid endast använts för att marknadsföra AB Riktad's tjänster.

Att på ovan angivet sätt registrera och använda ett domännamn som uppenbart är förväxlingsbart med annans kännetecken, och sedan länka detta till en konkurrerande hemsida, kan aldrig ge upphov till ett berättigat intresse.

Mot bakgrund av samtliga ovanstående omständigheter drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <dipcom.se>.

På .SE:s vägnar

.....
Petter Rindforth