

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-01-15

ÄRENDENUMMER

615

SÖKANDE

Ideella Föreningen ICF Sweden (802439-8714)

Ombud:

Cecilia G

INNEHAVARE

Henrik C

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet **icf.se**

BESLUT

Domännamnet <icf.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Domännamnsregistreringen av <icf.se> överläts till Domännamnsinnehavaren (Innehavaren) i december 2011.

Sökanden ansökte om Alternativt tvistlösningsförfarande den 6 september 2012. Innehavaren svarade på ansökan och Monique Wadsted utsågs till tvistlösare. Sökanden har tillfrågats om vem som innehar rätten till den återopade svenska varumärkesregistreringen av ordmärket ICF efter det att den tidigare innehavaren upplöstes 2009. Sökanden har kompletterat ansökan med ett avtal daterat den 20 november 2012 i vilket anges att den tidigare innehavaren den 14 juni 2009 överlätit hela sin rätt till ordmärket ICF till Sökanden

Innehavaren har anfört att detta är en efterhandskonstruktion och att Sökanden inte förvärvat någon rätt till varumärket förrän den 20 november 2012.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att <icf.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider att förutsättningar föreligger för överföring.

TVISTLÖSARNAS SKÅL

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. den 15 februari 2011 anges förutsättningarna för att domännamn ska kunna överföras. En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett varukännetecken m.m. som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje förutsättning är att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att domännamnet ska kunna överföras till en sökande.

Identitet eller likhet med kännetecken med rättsgrund i Sverige

Sökanden har givit in en kopia av ett avtal om överlåtelse av rätten till det i Sverige registrerade ordmärket ICF. Avtalet är undertecknat den 20 november 2012 men i avtalet anges att överlåtelsen skedde redan den 14 juni 2009.

Innehavaren har invänt att avtalet är en efterhandskonstruktion och att Sökanden därför inte var innehavare av ordmärket ICF när Innehavaren övertog registreringen av <icf.se> i december 2011.

Överlåtelse av rätten till ett varumärke kräver ingen särskild form. Överlåtelse kan således ske genom muntlig överlåtelse eller på annat sätt. Innehavaren har inte påstått att avtalet är ogiltigt, förfalskat eller inte undertecknat av någon som haft behörighet att företräda den tidigare innehavaren av rätten till ordmärket ICF. Innehavarens enda påstående är att avtalet skulle vara en efterhandskonstruktion. Det motsägs dock av att Sökanden givit in protokoll som visar att år 2009 fattades det beslut om att den tidigare innehavaren av ordmärket ICF skulle upplösas och ersättas av bl a Sökanden. Mot den bakgrunden finner Tvistlösaren att Sökanden visat att Sökanden har rätt till ett ordmärke med rättsgrund i Sverige.

Ordmärket ICF är i princip identiskt med domännamnet <icf.se>. Sökanden har därmed visat att Sökanden är innehavare av ett ordmärke med rättsgrund i Sverige som liknar domännamnet.

Registrering eller användning i ond tro

Vid bedömningen av om ett domännamn har registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det räcker att ond tro föreligger vid registrering eller användning av ett domännamn för att villkoret skall vara uppfyllt. Exempel på omständigheter som kan tala för att ett domännamn har registrerats eller använts i ond tro är att exempelvis att innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja sökandens kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida

Sökanden är en ideell förening för professionella coacher. Sökanden är en lokal organisation till International Coach Federation (ICF) som tar fram riktlinjer och etiska regler för coacher.

Dessa riktlinjer och regler används bl a för certifiering av coacher. Innehavaren har genomgått de utbildningar som krävs och är certifierad coach enligt ICFs regler och bedriver utbildning för coacher i enlighet med ICFs regler och riktlinjer. Innehavaren är också medlem i ICF.

Innehavaren har vitsordat att han kände till varumärket ICF när han registrerade <icf.se>. Innehavaren har dock invänt att han inte registrerat eller använt domännamnet i ond tro.

Domännamnet används i webbadressen till Innehavarens webbplats. På webbplatsen finns länkar till Sökandens webbplats och till ICFs webbplats. Överst på webbplatsen anges dock följande:

Söker du

...**coachutbildning** ... så hittar du Gothia Akademis coachutbildningar här.

...**en coach** ... så hittar du Henrik C här.

Av handlingarna i ärendet framgår Innehavaren tillhandahåller coach-utbildning för Gothia Akademi. Vidare framgår av handlingarna att det som finns på www.icf.se är en länklista. Det får således antas att det möjligt att klicka sig vidare från www.icf.se till platser där Innehavaren också erbjuder sina tjänster.

Innehavaren har således med kännedom om Sökandens ordmärke ICF registrerat domännamnet och utnyttjar Sökandens kännetecken för att driva trafik till webbplatser där han erbjuder tjänster kopplade till Sökandens verksamhet. Innehavaren får därför anses ha registrerat domännamnet i ond tro.

Berättigat Intresse

Vid bedömning av om en innehavare har en rätt eller berättigat intresse till ett domännamn görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Omständigheter som kan tala för eller mot att en innehavare har en rätt eller berättigat intresse till ett domännamn kan också vara relevanta vid prövning av om en innehavare har registrerat eller använt ett domännamn i ond tro.

Exempel på omständigheter som kan tala för att en innehavare har en rätt eller berättigat intresse till ett domännamn är att:

- innehavaren äger ett registrerat varumärke (eller annan rättighet) som är identiskt med eller liknar domännamnet;
- domännamnet används eller har registrerats för att användas i sin språkliga betydelse;
- domännamnet används eller har registrerats för att användas i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgör intrång i sökandens rättigheter;
- domännamnet är äldre än det varumärke (eller annan rättighet) som sökanden stödjer sin ansökan på.

Innehavaren har anfört att han anser att han har ett berättigat intresse till domännamnet eftersom han på www.icf.se erbjuder tjänster som är kopplade till ICF, att det av hemsidan klart och tydligt framgår att det är han som står bakom den och vilken koppling han har till ICF, att han har ett intresse av att bygga upp ICFs anseende samt att han enligt ICFs regler har

rätt att använda ICFs logotyp. Innehavaren hänvisar till en text i villkoren som anger ”Who may use the ICF Logo? The association’s logo may be used by ICF staff and members in good standing.”

Det faktum att Innehavaren i vissa sammanhang har rätt att använda ICFs logotyp när han marknadsför coach-tjänster och coach-utbildningar innebär inte att han har rätt att registrera ett domännamn med Sökandens ordmärke som dominerande del. Inte heller det faktum att han erbjuder tjänster som är kopplade till ICF, att det tydligt framgår att det är han som står bakom www.icf.se eller att han, som han anger, har ett intresse av att bygga upp ICFs anseende innebär att han har ett berättigat intresse till domännamnet.

Mot bakgrund av detta och efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter finner tvistlösaren att Innehavaren inte har något berättigat intresse av domännamnet.

Sammanfattning

Sökanden har rätt till ordmärket ICF med rättsgrund i Sverige. Sökandens ordmärke ICF liknar det omtvistade domännamnet <icf.se>. Innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro och har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Tvistlösarna beslutar därför att domännamnet <icf.se> ska överföras till Sökanden

På .SE:s vägnar

.....
Monique Wadsted