

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-09-05

ÄRENDENUMMER

684

SÖKANDE

Insights Learning and Development Limited (org. nr. SC107074)

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

Scotland DD2 1EG

Ombud:

Groth & Co KB

Box 6107

102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Institutet för Personlig Utveckling Aktiefbolag (org. nr. 556182-7881)

Rådmansgatan 88

113 29 Stockholm

Ombud:

Awapatent AB

Att. Fredrik L

Box 1066

251 10 Helsingborg

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <**insights.se**>.

BESLUT

Domännamnet <insights.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden har den 28 juni 2013 ansökt om tvistlösning för domännamnet <insights.se> och begärt att ansökan ska prövas av tre tvistlösare. Sökanden har utsett Petter Rindforth till tvistlösare. Innehavaren har besvarat ansökan den 31 juli 2013 och har i sin tur utsett Peter Hedberg till tvistlösare. .se har utsett Jon Dal till ordförande. Innehavaren har inkommit med kompletterande yttrande den 2 augusti och den 22 augusti 2013. Sökanden har inkommit med kompletterande yttrande den 14 augusti 2013.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider Sökandens yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Identiskt eller liknande kännetecken

Sökanden har under namnet INSIGHTS erbjudit tjänster inom området personalbedömning, -rådgivning och -utveckling i över 20 år och har idag kontor i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien. Sökanden marknadsför sig bland annat på internet via sin hemsida under domänen <insights.com>.

Till stöd för ansökan åberopar Sökanden följande varumärkesregistreringar med rättsgrund i Sverige.

INSIGHTS (ordmärke), EU reg. nr 001398478, ans. dag 1999-11-25, klass 41

INSIGHTS (ordmärke), EU reg. nr 007120661, ans. dag 2008-08-01, klass 9, 16, 35 och 41

INSIGHTS (fig.), EU reg. nr 007135148, ans. dag 2008-08-05, klass 9, 16, 35 och 41

Registrerad innehavare är Sökandens moderbolag The Insights Group Limited. Moderbolaget har givit Sökanden tillstånd att använda varumärkena i sin verksamhet samt rätt att åberopa dem som grund för denna ansökan.

Det omtvistade domännamnet <insights.se> innehåller Sökandens registrerade textvarumärke i sin helhet och anses därmed vara identiskt med Sökandens kännetecken. Vid dessa jämförelser bortses från ändelsen .se i domännamnet. Det första villkoret är härmed uppfyllt.

Ond tro

Så som visas nedan har Innehavaren både registrerat och fortsätter att använda domännamnet i ond tro och i strid med registreringsvillkoren.

Registrering i ond tro

Det omtvistade domännamnet skapades enligt WHOIS-registret den 28 maj 2010. Vid denna tidpunkt hade Sökanden sedan mer än 10 år tillbaka registrerat ordvarumärket INSIGHTS (EU-registrering 001398478) för varor och tjänster i klass 41 nämligen *"Anordnande av utbildningar, instruktionsenheter och seminarier för personalbedömning, -rådgivning och -utveckling, karriärrådgivning, konflikt- och stresshantering, teori om psykologiska typer, psykometriska provningsförfaranden, försäljningsutbildning, strategisk management"*, samt lämnat in två ansökningar för ord- respektive figurvarumärket INSIGHTS i klasserna 9, 16, 35 och 41. Sökanden hade även vid denna tidpunkt sedan flera år tillbaka marknadsfört sin verksamhet via den med det här omtvistade domännamnet näst intill identiska domänen <insights.com>.

Innehavaren av ett domännamn är vid var tid skyldig att se till att registreringen inte utgör intrång i annans rättighet. Genom en snabb sökning i det svenska varumärkesregistret och/eller på internet hade Innehavaren enkelt kunnat kontrollera att INSIGHTS är ett skyddat kännetecken. Innehavaren bör därför anses ha haft eller bort haft sådan kännedom att denne redan vid registreringstillfället varit i ond tro.

Då Innehavaren är verksam inom samma bransch som Sökanden bör Innehavaren även ha haft faktiskt vetskap om Sökandens kännetecken. Innehavaren pekar domännamnet mot sin egen sida på <http://www.ipu-profilanalys.com/> via vilken Innehavaren erbjuder bland annat utbildningar i profilanalys. På hemsidan anges att man *"funnits sedan 1973 och arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden."* Att Innehavaren i maj 2010 efter 40 år i branschen och med lång erfarenhet och kunskap om internationellt gångbara personlighetsanalysverktyg, inte skulle ha känt till Sökanden och dennes verksamhet under kännetecknet INSIGHTS är inte troligt. Snarare kan det antas att Innehavaren registrerat domännamnet väl medveten om Sökanden och dennes verksamhet, med Sökandens kännetecken INSIGHTS i åtanke och i syfte att utnyttja kännetecknet för att omdirigera besökare till den egna sidan där konkurrerande tjänster erbjuds. Registreringen har därmed skett i ond tro.

Användning i ond tro

Innehavaren använder domännamnet för att skicka besökare vidare till den egna hemsidan. Hemsidan är enbart skriven på svenska och där marknadsförs med varumärket INSIGHTS konkurrerande varor och tjänster, nämligen olika tjänster och verktyg för personlighetsanalyser på individ- och gruppnivå. Ingenstans på hemsidan använder man termen "insights", varken i någon språklig betydelse, för att hänvisa till, eller för att beskriva den egna verksamheten. Det enda stället på hemsidan där termen "insights" återges är i en logotyp för "TTI SUCCESS INSIGHTS Sverige (+ design)" som syns i ena hörnet. Logotypen är inte klickbar och någon förklaring till varför den finns där ges inte. TTI Success Insights har sitt huvudkontor i USA och är verksam i samma bransch som Sökanden. TTI Success Insights logotyp innehåller termen "insights". Oavsett vilken koppling Innehavaren har till TTI Success Insights kan emellertid inte en eventuell härledd rätt att använda logotypen "TTI SUCCESS INSIGHTS Sverige (+ design)" utsträckas till att omfatta enbart INSIGHTS. INSIGHTS är ett genom varumärkesregistrering skyddat kännetecken och

användning av <INSIGHTS.se> för att marknadsföra direkt konkurrerande varor och tjänster innebär intrång i Sökandens ensamrätt och ett utnyttjande i ond tro.

Trots upprepade kontakter med Innehavaren har denne konsekvent vägrat att bemöta Sökandens krav på att sådan användning upphör och har inte heller kunnat ge någon förklaring till varför man valt att registrera domännamnet och använt det på så sätt som skett, och alltså sker även efter att Sökanden påtalat sin ensamrätt. Innehavarens vägran kan inte tolkas på annat sätt än som en bekräftelse på att Innehavaren registrerat och fortsätter att använda domännamnet i ond tro, i syfte att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition och kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida.

Det har här ingen betydelse att besökare till Innehavarens hemsida efter en stund kanske inser att denna inte tillhör Sökanden. När besökaren inser detta har skadan redan skett och Innehavaren har uppnått sitt syfte med att använda ett med Sökandens kännetecken förväxlingsbart domännamn, nämligen att driva trafik till sin egen sida.

Rätt eller berättigat intresse

Då domännamnet registrerats och använts i ond tro kan Innehavaren inte heller anses ha något berättigat intresse därtill.

Inga andra omständigheter tyder heller på att Innehavaren skulle ha någon ”rätt” till domännamnet. Förutom ovan nämnda logotyp finns ingenting som tyder på att Innehavaren på något sätt skulle förknippas med termen INSIGHTS, än mindre vara allmänt känd under namnet.

Att registrera ett med en annans kännetecken förväxlingsbart domännamn för att erbjuda konkurrerande varor och tjänster anses inte etablera en rätt eller ett berättigat intresse enligt registreringsvillkoren.

Under omständigheterna kan det inte heller hållas för troligt att Innehavarens val av domännamn primärt skulle vara baserat på någon i domännamnet inneboende deskriptiv kvalitet. En förutsättning för att ett berättigat intresse ska kunna grundas på ett domännamns eventuella språkliga betydelse, eller att vissa ord ”passar bra som domännamn”, är att domännamnet inte registreras eller används för att vilseleda om kommersiell tillhörighet, eller för att snylta på eller skada någon annans renommé. Här har Innehavaren inte använt termen ”insights” på något sätt annat än i domännamnet, via vilket Innehavaren direkt skickar besökare vidare till sin egen sida på en annan webbadress. Innehavaren har med största sannolikhet registrerat domännamnet just på grund av dess likhet med Sökandens kännetecken INSIGHTS och Sökandens domännamn <insights.com> för att driva trafik till den egna sidan, trafik som varit avsedd för Sökanden.

Innehavarens faktiska kommersiella verksamhet hänförlig till domännamnet, d.v.s. användningen av domännamnet som en direktlänk till sin egen hemsida, kan inte, oavsett omfattning, grunda någon ”rätt” eller ”berättigat intresse” då användningen i sig innebär ett otillbörligt utnyttjande av Sökandens kännetecken.

Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Yttrande den 14 augusti 2013

Sökanden och TTI Target Training International Ltd ("TTI") har tidigare samarbetat på vissa marknader, däribland Sverige. Detta samarbete upphörde i slutet av 1990-talet. Både före och under tiden som detta samarbete pågick bedrev Sökanden egen verksamhet, separat från samarbetet med TTI, under varumärket INSIGHTS. Efter att samarbetet upphört har de två företagen fortsatt att bedriva egna verksamheter, under egna namn. Sökanden under namnet INSIGHTS, och TTI under SUCCESS INSIGHTS och TTI SUCCESS INSIGHTS, samtliga registrerade varumärken. TTI har aldrig registrerat eller hävdats någon rätt till (enbart) INSIGHTS och använder inte heller detta kännetecken i sin verksamhet. Även Innehavaren bekräftar detta i sitt svar på ansökan.

Sökanden är som visat ensam registrerad innehavare av varumärket INSIGHTS i Sverige för här relevanta varor och tjänster. Att TTI skulle "kontrollera rättigheterna till Insights" så som IPU påstår i sin komplettering stämmer inte, stöds inte av varken tidigare eller nuvarande omständigheter, och kan direkt avfärdas med hänvisning till nämnda varumärkesregistrering. TTI innehar ingen ensam- eller nyttjanderätt till INSIGHTS och kan inte och har inte licensierat någon sådan rätt till IPU.

Inte ens med mycket god vilja kan man tolka det återopade distributionsavtalet som en varumärkeslicens eller annat tillstånd från Sökanden för IPU att använda Sökandens kännetecken INSIGHTS. Sökanden är inte part i det återopade avtalet mellan TTI och Innehavaren om försäljning av vissa identifierade produkter, men har genom namnunderskrift "godkänt" att parterna sinsemellan ingår ett sådant avtal. Avtalet hänför sig för Sökandens del - och har enbart funktionen av en bekräftelse på - ett nu sedan länge avslutat samarbete. Någon evig och okontrollerad licensiering av Sökandens kännetecken INSIGHTS till TTI eller till Innehavaren utan motprestation har det aldrig varit fråga om, vilket också är förklaringen till att Sökanden idag, 17 år senare och i samband med den här aktuella domäntvisten, inte reflekterat över avtalets existens. Avtalet rör överhuvudtaget inte någon rätt att använda kännetecknet INSIGHTS.

Innehavaren har, av förklarliga skäl, inte bifogat Appendix B till avtalet. Av denna och hänvisningen till "Products" i avtalet framgår att avtalet enbart rör de där särskilt uppräknade produkterna och produktnamnen, nämligen "Staff/Manager Insights", "Sales Insights", "Executive Insights", "Team Building Insights" och "Customer Service Insights". Oavsett om dessa produktnamn även anses vara skyddade varumärken och Innehavaren genom distributionsavtalet med TTI skulle kunna hävda en rätt eller tillstånd att använda dem i sin marknadsföring, står det klart att någon licens eller annat tillstånd att använda kännetecknet INSIGHTS inte ingår i avtalet och inte heller har godkänts eller accepterats av Sökanden.

Innehavaren har knappast levt i någon villfarelse om vem som innehar rätten till kännetecknet INSIGHTS och är uppenbarligen medveten om att TTI, den påstådda licensgivaren, kontinuerligt och konsekvent använder ett annat kännetecken, nämligen SUCCESS INSIGHTS och TTI SUCCESS INSIGHTS. Detta faktum förts inte av att det i inledningen till ett 17 år gammalt och uppenbarligen slarvigt skrivet avtal mellan Innehavaren och en tidigare samarbetspartner till Sökanden refereras till "Insights och MFS" som något slags samlingsnamn på de produkter avtalet gäller och som därefter noga specificerats i en bilaga. Hade Innehavaren själv verkligen uppfattat det som att man fått en "exklusiv licensrätt" till kännetecknet INSIGHTS framstår det som än märkligare att Innehavaren inte kunnat visa på någon egen användning av kännetecknet (utöver användning i form av det här omtvistade

domännamnet, registrerat 17 år senare) samt att Innehavaren inte på något sätt reagerat på Sökandens användning och registrering av INSIGHTS som varumärke.

Distributionsavtalet innebär inget tillstånd eller acceptans från Sökanden eller för den delen från TTI för IPU att använda kännetecknet INSIGHTS och kan inte anses grunda någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Avtalet saknar därför relevans för den här aktuella domäntvisten.

Innehavaren har inget berättigat intresse i INSIGHTS och har registrerat och använt domännamnet i ond tro.

Varken TTI eller Innehavaren använder INSIGHTS i sina respektive verksamheter. TTI använder som redan nämnts SUCCESS INSIGHTS och TTI SUCCESS INSIGHTS. Innehavaren använder uteslutande egna/andra produktnamn, nämligen ”IPU Profilanalys”, ”IPU Profilhjul”, ”IPU Drivkraftsanalys”, ”IPU AttributIndex” och ”TriMetrix”. Trots detta har man nu valt att registrera Sökandens kännetecken INSIGHTS som domännamn och använder det enbart för att omdirigera besökare till den egna sidan där man under ett annat namn erbjuder konkurrerande varor och tjänster. Någon egen användning av INSIGHTS förekommer överhuvudtaget inte på Innehavarens hemsida och Innehavaren har inte kunnat uppge något skäl till varför man registrerat Domännamnet.

Domännamnet tillhörde tidigare en av Sökandens distributörer som efter att verksamheten upphört låtit registreringen falla. Domännamnet har därefter uppenbarligen registrerats av någon annan och under en tid har domänen använts för sponsrad (för varumärket icke-relevant) annonsering, innan det tagits över av Innehavaren. Innehavaren uppger i sitt svar att man kontaktats av en säljare som erbjudit Innehavaren att köpa domännamnet och som samtidigt upplyst Innehavaren om att Sökanden själv avböjt samma erbjudande. Innehavaren nappade på erbjudandet. Väl medveten om Sökandens kännetecken INSIGHTS köpte Innehavaren det med kännetecknet identiska domännamnet och använder det för att vidarebefordra besökare till sin egen sida där konkurrerande varor och tjänster marknadsförs under annat namn. Innehavarens användning av domännamnet är inte ”bona fide” oavsett om den verksamhet som bedrivs under Innehavarens eget namn och varumärke skulle anses vara det. Medvetet utnyttjande av en annans kännetecken för att driva trafik till sin egen sida anses inte skapa en rätt eller ett berättigat intresse utan innebär per definition användning i ond tro.

Innehavaren har i sitt svar även uppgivit att Innehavarens ägare Sune G. tidigare ansökt om varumärkesregistrering av INSIGHTS. Detta är fel. Av Innehavarens bifogade föreläggande från PRV framgår att det ansöka märkets verkliga lydelse var ”A S I D INSIGHTS”. PRV avskrev ansökan. En avskriven varumärkesansökan grundar inte någon rätt. Någon användning av INSIGHTS som skulle kunna skapa en sådan rätt har heller inte visats.

Åberopad bevisning

Som bevisning åberopar Sökanden bl.a. skärmdumpar från Innehavarens hemsida, varumärkesregistreringar, intyg från moderbolaget The Insights Group Limited att få använda registrerade varumärken, även för denna tvist, korrespondens mellan Sökanden och Innehavaren samt kopia på distributionsavtal. Sökanden har även hänvisat till ett antal ATF-beslut.

Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

Innehavaren omsätter närmare 10 milj kr per år och har tre anställda. Det närstående bolaget IPU Profilanalys AB där angränsade verksamhet bedrivs omsätter över 2 milj kr per år. Genom bolagen bedrivs huvudsakligen licensiering av mjukvara för personlighetsanalys. Mjukvaran marknadsförs mot konsulter inom området för personal-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Innehavaren är bland de större aktörerna i Sverige inom detta område.

Det av Sökanden åberopade gemenskapsvarumärket med registreringsdag den 24 januari 2001 med nr 1398478 omfattar endast diverse utbildningstjänster och liknande i klass 41. Av den skriftväxling som förekommit inför skiljetvisten och som Sökande hänfört sig till så framgår att fram tills nu så har det varit denna registrering som Innehavaren grundat sina anspråk på, inget annat. Det är oklart vad nu tillkommande gemenskapsvarumärken, registrerade 2011 respektive 2012, är tänkt att tillföra.

Det är något förvånande att Sökanden utgår ifrån att bolaget saknar tidigare kännedom om Innehavaren och dess verksamhet och vice versa. Så är inte fallet. Det i USA baserade företaget Target Training International LTD ("TTI") har sedan många år bedrivit verksamhet på global nivå avseende mjukvara för personlighetsanalys. Mjukvaran är avsedd att användas inom personal- och organisationsutveckling. Verksamheten bedrivs under kännetecknet TTI SUCCESS INSIGHTS eller bara SUCCESS INSIGHTS. TTI är innehavare till gemenskapsvarumärkena SUCCESS INSIGHTS och TTI SUCCESS INSIGHTS.

Innehavaren är sedan början av 1990-talet samarbetspartner med en licenstagare till TTI innebärande bl.a. rätt att marknadsföra och använda mjukvarulösning på den svenska marknaden. Samtidigt hade TTI ett samarbete på den europeiska marknaden med Sökanden och dem närstående bolag, så Innehavarens avtal med TTI "gick genom" Sökanden. 1996 skedde en omreglering av avtalsförhållande på så sätt att Innehavaren fortsättningsvis fick ett direktavtal med TTI, vilket godkändes av Sökanden.

Den 27 maj 1999 ansökte Sune G, ägare till Innehavaren, om varumärkesskydd för INSIGHTS med logotyp för "Datormjukvara för profilanalys av personer" i klass 9. Ansökan återtogs senare då PRV anfört diverse hinder mot ansökan, dock inte p.g.a. någon rättighet tillhörande Sökanden eller närstående bolag. Det sökta varumärket fortsatte att användas av Innehavaren.

Någon gång efter 1996 uppstod en konflikt mellan TTI och Sökanden, vilket ledde till en brytning. Det är inte känt i detalj för Innehavaren vilka överenskommelser som träffades mellan TTI och Sökanden vid brytning bl.a. vad gäller rätten till varumärken. Helt klart är dock att Innehavaren – såsom samarbetspartner och licenstagare till TTI – kunnat fortsätta att använda kännetecknet INSIGHTS med varianter i Sverige för mjukvaran utan att någon tredje man, Sökanden eller annan, invänt mot användningen.

Innehavaren är också innehavare av domännamnet <successinsights.se>.

Rätt eller berättigat intresse

Som framgår ovan har Innehavaren i varje fall sedan 1999 använt och på annat sätt markerat ett intresse i varumärket/domännamnet, närmare bestämt för viss datormjukvara. Tvistlösningen inleddes den 28 juni 2013.

Rent känneteckensrättsligt sätt består Innehavarens rätt att använda beteckningen INSIGHTS liksom varianter som SUCCESS INSIGTS vid sidan av den varumärkesrätt som Sökanden må successivt ha skaffat sig därefter. I den mån Sökanden inte skulle dela denna uppfattning så är det enligt Innehavaren inte en fråga som kan prövas inom ramen för ett alternativt tvistlösningsförfarande rörande domännamn.

Ond tro

Innehavaren har inte registrerat domännamnet i ond tro. Som framgår av redogörelsen ovan har båda parter användning av termen ”insights” en gemensam bakgrund och parterna har varit väl medvetna om varandras existens sedan i vart fall början av 1990-talet då parterna inledde samarbetet. Innehavaren har på olika sätt använt INSIGHTS med varianter sedan dess.

Innehavaren har förvärvat domännamnet för ett halvnominellt belopp. Vid kontakterna med säljaren upplyste denna att han dessförinnan haft kontakt med Sökanden som avböjt motsvarande erbjudande.

Komplettering den 2 augusti 2013

Distributionsavtalet mellan TTI och Innehavaren från maj 1996 är alltså gällande och har godkänts av Insights Ltd. Av avtalets ingress framgår att TTI kontrollerar rättigheter/produkter som marknadsförs som ”Insights”. Innehavaren erhåller en exklusiv licensrätt för Sverige. Det framgår också att avtalet ersätter ett tidigare avtal varigenom Insights Ltd som licenstagare till TTI underlicensierat rättigheter till Innehavaren.

Insights Ltd är närstående till varumärkesinnehavaren, The Insights Group Ltd, och därmed också Sökanden.

Sammanfattningsvis konstateras att påståendena att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse i domännamnet eller agerat i ond tro är felaktiga.

Komplettering den 22 augusti 2013

Innehavaren ifrågasätter inte att Sökanden innehar de varumärkesregistreringar som åberopas. Därav följer emellertid inte självklart att dessa registreringar skulle förhindra Innehavaren att i sin verksamhet använda "Insights" eller varianter där "Insights" är dominant när det finns en tidigare användning, i synnerhet inte i belysning av den gemensamma avtalsrelation som har funnits. Det är ju möjligt att Sökanden har en annan uppfattning men den frågan omfattas inte av det skiljeavtal som trots allt lägger fast ramarna för den här tvisten.

Det är ostridigt att Sökanden biträtt distributionsavtalet genom att underteckna och godkänna det. Avtalet ger Innehavaren en rätt att sälja TTIs produkter, vilka, enligt avtalet, säljs under beteckning "Insights".

Åberopad bevisning

Som bevisning åberopar Innehavaren bl.a. utdrag från distributionsavtal mellan TTI och Innehavaren och olika varumärkesregistreringar.

TVISTLÖSARNAS SKÄL

Enligt punkten 7.2 i ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

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),*

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,*

i) *en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller*

j) *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.*

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att Sökanden ska vinna framgång med sin talan.

1. Identiskt eller liknande kännetecken

Sökandens moderbolag The Insights Group Limited är innehavare av två gemenskapsvarumärken för ordmärket INSIGHTS samt ett gemenskapsvarumärke för INSIGHTS (fig). Sökanden har genom intyg från moderbolaget rätt att använda varumärkena i sin verksamhet och åberopa dem som grund för denna ansökan.

Ordvarumärkena för INSIGHTS är, med bortseende från tillägget .se, identiska med domännamnet och Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

2. Ond tro

Innehavaren är verksam i samma bransch som Sökanden och kände väl till Sökanden och dess verksamhet vid tidpunkten för registreringen av domännamnet. Innehavaren marknadsför och säljer sina produkter och tjänster under andra kännetecken än ”INSIGHT”, såsom ”IPU Profilanalys”, ”IPU Profilhjul” etc.

Innehavarens användning av TTI SUCCESS INSIGHTS SVERIGE (fig) i ena hörnet på sin webbsida berättigar inte innehavaren att registrera och använda ett med Sökandens skyddade kännetecken identiskt domännamn.

Syftet med Innehavarens registrering och användning av domännamnet <insights.se> synes vara att utnyttja Sökandens renommé för att driva trafik till sin egen webbsida.

Tvistlösarna kan inte tolka in någon rätt för Innehavaren att använda Sökandens kännetecken ”INSIGHTS” i det mellan Innehavaren och Target Training International LTD undertecknade och av Insights Ltd godkända distributionsavtalet från 1996.

Tvistlösarna finner att Innehavaren har registrerat och använder domännamnet <insights.se> i ond tro.

3. Rätt eller berättigat intresse

Innehavaren har registrerat och använder domännamnet i ond tro. En sådan användning kan normalt inte anses skapa en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Det har inte framkommit något i ärendet som visar att Innehavaren ändå skulle ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Innehavaren saknar härmed rätt och berättigat intresse till domännamnet.

Samtliga tre villkor är uppfyllda och domännamnet ska överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

.....
Jon Dal (ordf.)

.....
Petter Rindforth

.....
Peter Hedberg