



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-04-04

Ärendenummer
901

Sökande

Universitetsdjursjukhuset vid SLU (org.nr 202100-2817)
Box 7040
750 07 Uppsala

Innehavare

Domain Admin/Name Navigation AB (org.nr 556678-3485)
Box 55621
102 14 Stockholm

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <uds.se>.

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <uds.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund

Det omtvistade domännamnet <uds.se> registrerades av Innehavaren, Name Navigation AB, den 10 juli 2007 och den 27 januari 2016 lämnade Sökanden, Universitetsdjursjukhuset vid SLU, in ansökan om alternativ tvistlösning till IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Innehavaren har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare och IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har utsett Bengt Eliasson till tvistlösare.

Innehavaren har den 6 mars 2016 i ett bemötande av ansökan bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet. Ärendet överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 8 mars 2016 med en frist för beslut till den 7 april 2016.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <uds.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden hänvisar till sin varumärkesregistrering under nr 527289, beviljad den 12 oktober 2015, avseende varumärket UDS och hävdar även att varumärket måste anses vara inarbetat till följd av långvarig användning. I den organiska listan på Google för sökordet UDS hamnar nämligen Universitetsdjursjukhuset både som första och andra träff.

Vid de kontroller som genomförts framgår enligt Sökanden att Innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet då det inte tagits i bruk och bara hänvisar till en webbsida utan innehåll.

Vid förfrågan har Innehavaren erbjudit sig att överlåta domännamnet för en ersättning på 55 000 kronor vilket visar att domännamnet registrerats i spekulativt syfte. Innehavaren har därför varit i ond tro vid registreringen av domännamnet.

Innehavaren

Innehavaren bestrider Sökandens yrkanden och hävdar att domännamnet vare sig registrerats eller använts i ond tro samt att Innehavaren inte saknar berättigat intresse till domännamnet.

Innehavaren hänvisar till sin verksamhet som består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Verksamheten, inklusive dotterbolaget Otilia Media AB, om fattar sju heltidsanställda och omsatte under 2013 8,2 miljoner kronor. Innehavaren är en av IIS största kunder och är en strategisk partner till Google, som visar sina sponsrade länkar på merparten av Innehavarens domäner.

Sökanden registrerade sitt varumärke några månader innan ansökan om ATF lämnades in till IIS medan domännamnet registrerades av Innehavaren den 10 juli 2007, alltså för mer än 8 år sedan. Ansökan borde därför enligt Innehavaren avslås redan av den anledningen.

Det omtvistade domännamnet består av en generisk 3-bokstavskombination som sedan länge är eftertraktade på marknaden. Innehavaren har en av de större domännamnsporföljerna med 2-, 3- och 4-bokstavsdomäner i Sverige. Dessa används i olika sammanhang och upplägg, där sponsrade länkaren och trafik ingår, vilket är helt legitimt enligt ett tidigare avgörande i ATF-ärende, nr 137, <diligensen.se>. Användningen av domännamnet under nästan 9 år ger innehavaren ett berättigat intresse enligt vad som framgår på sidan 13 i Registreringsvillkoren.

Domännamnet registrerades långt innan Sökanden registrerade sitt varumärke, vilket skedde först efter mailkontakterna med Innehavaren. Det finns vidare ingenting som visar på att det skulle föreligga ond tro från Innehavarens sida efter dessa kontakter.

Tvisten rör en 3-bokstavsdomän, som flera aktörer skulle kunna ha rätt till. Medan Sökandens verksamhet inte är känd hos allmänheten och Sökanden inte har presenterat några bevis för sina påståenden att det skulle vara så. Den omständigheten att Innehavaren lämnade ett utgångsbud på 55 000 kronor för domännamnet, vilket är en rimlig prisbild för en generisk 3-bokstavsdomän, försätter inte Innehavaren i ond tro.

Tvistlösarens skäl

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".se" tillämpas principen "först till kvarn", vilket innebär att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs in i IIS register.

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, punkt 7.2, avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, ett näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordningen om vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt med eller liknande ett domännamn ska bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Vidare ska bedömningen enbart avse märkeslikhet, varför eventuell varu- eller tjänsteslaglighet inte ska beaktas. Sökanden har i ärendet visat att han är innehavare av ett med domännamnet <uds.se> identiskt kännetecken i form av en svensk varumärkesregistrering under nr 527289 avseende förkortningen UDS som genom registrering har rättsgrund i Sverige. Således är rekvisitet att Sökanden ska ha en med domännamnet förväxlingsbar rättighet med rättsgrund i Sverige därmed uppfyllt.

Ond tro och berättigat intresse

Innehavaren registrerade domännamnet mer 8 år innan Sökanden å sin sida registrerade sitt varumärke och ingav ansökan om ATF för domännamnet <uds.se>. Vad Sökanden anført om Innehavarens verksamhet, syfte med registreringen eller användning av domännamnet stöder inte Sökandens påstående om ond tro från Innehavarens sida eller avsaknad av berättigat intresse till domännamnet för denne.

Tvistlösaren finner därför att det inte föreligger förutsättningar att överföra domännamnet <uds.se> till Sökanden.

Ansökan om överföring av domännamnet till <uds.se> till Sökanden ska således inte bifallas.

På IIS vägnar

.....

Bengt Eliasson