

# Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

## BESLUT

2011-04-08

## ÄRENDENUMMER

471

---

## SÖKANDE

AB Visare Sweden  
852 30 Sundsvall

## MOTPART

Mats A  
621 73 Visby

## SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen [takvandring.se](http://takvandring.se) och [takvandringstockholm.se](http://takvandringstockholm.se)

---

## BESLUT

Sökandens begäran om överföring av domännamnen <[takvandring.se](http://takvandring.se)> och <[takvandringstockholm.se](http://takvandringstockholm.se)> till AB Visare Sweden, lämnas utan bifall.

## **BAKGRUND**

Domännamnen <takvandringstockholm.se> och <takvandring.se> registrerades av Motparten Mats A 2010-03-18 resp 2010-04-12. Genom ansökan 25 januari 2011 har Sökanden ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande.

Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare.

Ansökan har delgivits Motparten som inkommit med svaromål, vilket tillställts Sökanden för eventuellt bemötande. Någon ytterligare korrespondens har inte förekommit i ärendet.

## **YRKANDEN**

Sökanden yrkar att domännamnen <takvandring.se> och <takvandringstockholm.se> skall överföras till Visare Sweden. Motparten bestrider överföringsyrkandet.

## **PARTERNA HAR ANFÖRT**

### *Sökanden AB Visare Sweden*

Visare Sweden har under konceptet "Upplev mer" sedan 2004 bedrivit takvandringar i Sundsvall och sedan 2007 på Gamla Riksdagshustes tak på Riddarholmen i Stockholm. Såvitt bekant för Visare Sweden är bolaget det enda i Sverige och Europa som bedriver denna upplevelseverksamhet. Visare Sweden har i grunden uppfunnit, utvecklat och bedrivit verksamhet med takvandringar och har de facto myntat ordet/uttrycket. Visare Sweden har 2008 varumärkes-skyddat TAKVANDRING. Åren 2006-07 ansökte bolaget om flera domännamn med ordet "takvandring" men fann 2009 att <takvandring.se> inte var i bolagets ägo.

Motparten har en webbplats under de angivna domännamnen. Där anges dock att någon verksamhet med takvandring ännu inte bedrivs. Istället föreslås andra event såsom t ex chokladprovning. Det är uppenbart att Motparten inte erbjuder eller har för avsikt att erbjuda några takvandringar.

Visare Sweden anser att Motparten gör intrång i bolagets verksamhet och försöker dra nytta av bolagets kommunikation med presumtiva kunder. Eftersom Visare Sweden uppfunnit både verksamheten och ordet önskas domännamnet överfört.

### *Motparten Mats A*

Som första invändning – om än något utanför den prövning som sker inom ramen för ATF – vill Motparten ifrågasätta hur ett så beskrivande ordmärke med så låg särskiljningsförmåga som "takvandring" kan bli föremål för varumärkesregistrering. Det rör sig om en generisk beskrivning av en tjänst som erbjuds inom event-branschen. Det vore beklagligt om Sökanden skulle kunna luta sig mot denna varumärkesregistrering för att ta i anspråk domännamn. Under alla förhållanden kommer Sökandens varumärkesskydd som en fullständig överraskning för Motparten.

Motparten registrerade de aktuella domännamnen den 12 april 2010 såsom första åtgärd i ett projekt med syftet att inom ramen för en kommersiell verksamhet organisera guidade turer på utomhustak i Stockholm. Det tar dock tid att starta upp en verksamhet av detta slag då det förutsätter samarbete med skilda takägare – ofta bostadsrättsföreningar där vitt skilda intressen finns representerade. Det fanns inga realistiska möjligheter att starta verksamheten till säsongen

2010. Motpartens plan har hela tiden varit att sjösätta verksamheten tidigast under vår/sommar 2011. Likväl fanns skäl att på ett tidigt stadium säkerställa lämpliga domännamn.

Sedan våren 2010 har Motparten arbetat hårt med att kontakta ett flertal plåtslagare, sotare m fl för att lokalisera passande hustak. Kontakter har även tagits med mängder av fastighetsbolag och avtalsförslag och villkor har förhandlats för att möta de krav som lagstiftning och säkerhetsföreskrifter ställer. Tidsutdräkten från domännamnsregistreringen till planerad verksamhetsstart får inte tas som intäkt för att Motparten är eller varit passiv eller ute efter att kränka eller snylta på någon annans rättigheter eller verksamhet.

Motparten har inte försökt sälja domännamnen eller utnyttja Sökandens goda rykte eller kännetecken. Webbplatsen har lagts upp redan nu för att sökordsoptimera den inför verksamhetsstarten till sommaren 2011. Därutöver förekommer rekommendationer och länkar på webbplatsen till andra verksamheter som Motparten bedriver, såsom choklad- whisky- och ölprovningar. Det kan inte finnas något fel i sig i att på detta vis marknadsföra Motpartens övriga event-verksamheter.

Motparten har inte haft någon kunskap kring Sökandens påstådda varumärkesrättighet och heller inte underrättats av Sökanden härom. Därmed tillbakavisas alla påståenden om att Motparten registrerat eller använt aktuella domännamn i ond tro. Domännamnen har inte registrerats för att säljas eller störa någon annans verksamhet. De har registrerats för att möjliggöra Motpartens egen verksamhet som nu står för dörren efter snart ett års ansträngningar för att få allt på plats.

Sökanden säger sig ha uppfunnit konceptet takvandringar och registrerat ordmärket TAKVANDRING. Likväl har man först nu invänt mot Motpartens domännamn. Redan till följd av Sökandens passivitet har ett berättigat intresse uppstått för Motparten att få behålla de registrerade domännamnen.

Motparten vill peka på att själva anledningen till domännamnsregistreringarna är att verksamheten ifråga handlar om att vandra på tak. På detta vis beskrivs verksamheten och det vet majoriteten av potentiella kunder. Om Sökanden nu på detta sätt tillåts att ta i anspråk de omstridda domännamnen, blir effekten att man genom sin varumärkesregistrering också fått lägga beslag på den språkliga betydelsen av den aktuella branschens verksamhet. Mot bakgrund av bl a ovan angivna omständigheter menar Motparten att han har ett berättigat intresse till de aktuella domännamnen.

### **TVISTLÖSARENS SKÄL**

Enligt gällande ATF-regler fordras för bifall till ett överföringsyrkande, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som sökanden har rätt till i Sverige. Vidare fordras att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt, slutligen, att domännamnsinnehavaren inte själv har en rätt till eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet. För att ett domännamn skall överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda.

Sökanden har anfört att man anser att Motparten gör intrång i bolagets verksamhet och försöker dra nytta av bolagets kommunikation med presumtiva kunder samt att man önskar domännamnet överfört eftersom Visare Sweden uppfunnit både verksamheten och ordet. Det måste dock omedelbart konstateras att dessa omständigheter i sig inte grundar bifall till överföringsyrkandet.

Emellertid har Sökanden, till utveckling av sin talan, påtalat vissa ageranden hos Motparten – dock utan att närmare redovisa hur dessa ageranden förhåller sig till de skilda rekvisiten i ATF-reglerna. Det får dock antas att sökanden menar att vad som påtalats ådagalägger ond tro hos Motparten.

### *Sökandens rätt till återopade kännetecken; Förväxlingsbarhet*

Sökanden är sedan 2008 (ansökan 2008-01-10) innehavare av varumärket (ordmärke) TAKVANDRING. Varumärkets lydelse ingår i sin helhet i de omstridda domännamnen. Givet att "takvandring" skall anses besitta en för varumärkesskydd tillräcklig särskiljningsförmåga, elimineras inte en förväxlingsrisk av det geografiska tillägget "stockholm" i <takvandringstockholm.se>. Domännamnen <takvandring.se> och <takvandring[-]stockholm.se> är därmed att anse som förväxlingsbara med Sökandens registrerade märke.

### *Ond tro*

Sökanden uppger att man uppfunnit verksamheten med takvandringar och myntat ordet "takvandring". Likväl synes det idag, i vart fall i Stockholm, förekomma ett antal event-företag som erbjuder denna typ av upplevelsearrangemang och som därvid använder beteckningen "takvandring". Även Sökanden själv använder orden "takvandring" och "takvandringar" som substantiv i generisk betydelse på den egna webbplatsen resp i sin ATF-ansökan. Det synes obestriddligt att "takvandring" beskriver den tjänst som erbjuds samt att uttrycket blivit en etablerad beteckning för den aktuella aktiviteten – något som för övrigt redan PRV påpekade i registreringsärendet 2008.

Motparten har invänt att uttrycket "takvandring" beskriver den tjänst som Sökanden och branschen erbjuder och har uttryckt förvåning över att ett så beskrivande ordmärke med så låg särskiljningsförmåga medgivits varumärkesregistrering.

Även om Motpartens ifrågasättande knappast är utan fog, kan den varumärkesrättsliga invändningen inte tas till prövning inom ramen för ATF. Vad Motparten anfört i denna del ger dock stöd för uppgiften att han inte haft kännedom om eller skäl att befara att "takvandring" varit ett registrerat varumärke. Sökanden har därmed inte gjort sannolikt att Motparten varit i ond tro avseende varumärket.

Sökanden har också gjort gällande att Motpartens hittillsvarande underlåtenhet att starta sin verksamhet liksom länkarna på webbplatsen till bl a <chokladprovningstockholm.se>, visar att denne inte har för avsikt att erbjuda några takvandringar. De förklaringar till tidsutdräkten och länkarna som Motparten redovisat, framstår dock som trovärdiga och får också stöd av den bevisning som ingivits i form av korrespondens med sotare och plåtslagare. Vare sig tidsutdräkten eller förekomsten av länkar till Motpartens övriga arrangemang, kan alltså anses påvisa ond tro.

Inte heller vad Sökanden i övrigt anfört kan anses visa ond tro från Motpartens sida.

\*\*\*

Sammanfattat finner jag att domännamnen <takvandring.se> och <takvandringstockholm.se> är förväxlingsbara med Sökandens varumärke. Däremot är det inte visat att domännamnens registrering eller användning skett i ond tro. Under sådant förhållande finns inte skäl att pröva frågan om berättigat intresse. Sökandens yrkande om överföring av domännamnen skall lämnas utan bifall.

---

På .SE vägnar

Thomas Carlén-Wendels