

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-06-23

ÄRENDENUMMER

762

SÖKANDE

Takvandring Sverige AB (556662-9621)

Södra Allén 5

852 39 Sundsvall

Ombud:

VAMO Varumärkesombudet AB

Box 7067

402 32 Göteborg

INNEHAVARE

Mats Alyhr (840928-3218)

Visby Lilla Hästnäs 253

621 73 Visby

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <takvandring.se> och <takvandringstockholm.se>.

BESLUT

Domännamnen <takvandring.se> och <takvandringstockholm.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Takvandring Sverige AB (hädanefter ”Sökanden”) har den 3 mars 2008 registrerat sitt varumärke TAKVANDRING med registreringsnummer 0397943. Sökanden har den 27 februari 2013 även registrerat sin firma Takvandring Sverige AB.

Det omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se> har registrerats den 18 mars 2010 och det andra omtvistade domännamnet <takvandring.se> den 14 april 2010 (”de omtvistade domännamnen”). Mats Alhyr är innehavare av de omtvistade domännamnen (”Innehavaren”).

De omtvistade domännamnen har tidigare varit föremål för Alternativt tvistlösningsförfarande med ärendenummer 471. Av ärendets beslut från den 8 april 2011 framgår att tvistlösaren har lämnat Sökandens (som vid tidpunkten var AB Visare Sweden) begäran om överföring av domännamnen utan bifall.

YRKANDE

Sökanden har yrkat att de omtvistade domännamnen <takvandringstockholm.se> och <takvandring.se> ska överföras till Sökanden.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden har anfört i huvudsak följande.

Det föreligger inget hinder mot att domännamn som varit föremål för avgörande i annat ATF-ärende prövas på nytt.

Sökandens affärsidé avser ett koncept innehållande såväl sightseeing som klättring genom guideade turer på hustak. En första bana för att gå på hustak har byggts i Sundsvall år 2003 och en andra bana i Stockholm år 2007. Konceptet blev framgångsrikt, varvid Sökanden ansökte om och beviljades varumärkesskydd för TAKVANDRING.

Förväxlingsbarhet

Det omtvistade domännamnet <takvandring.se> är identiskt med Sökandens varumärke TAKVANDRING och det föreligger förväxlingsbarhet mellan varumärket och det omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se>. Sökanden har även registrerat firman Takvandring Sverige AB. Varumärkets hela lydelse ingår i de omtvistade domännamnen, varvid både identitet och förväxlingsbarhet föreligger. Att det omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se> även innehåller den geografiskt kopplade benämningen ”Stockholm” förändrar inte bedömningen. Inte heller påverkas förväxlingsbedömningen nämnvärt av att Sökandens registrerade firma innehåller orddelen ”Sverige”.

Ond tro

Innehavaren har registrerat och använder de omtvistade domännamnen i ond tro. Såvitt avser Innehavarens registrering i ond tro kan följande i huvudsak anföras.

Den 31 mars 2010, vilket är endast några få dagar efter det att Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se>, har Innehavaren sänt ett e-postmeddelande till Sökanden med information om att Innehavaren är innehavare av hemsidor för olika aktiviteter. Innehavaren har i samband därmed dock inte informerat Sökanden om att Innehavaren har planerat att bedriva verksamhet under domännamnet <takvandringstockholm.se>. E-postmeddelandet bör istället förstås som att Innehavaren haft för avsikt att förmedla kunder till Sökanden och en undran om Sökanden önskar inleda ett samarbete parterna emellan. Avsikterna härom framgår även av e-postmeddelande från den 12 april 2010. Den korta tidsutdräkten mellan registreringen och kontakten samt att varumärket TAKVANDRING vid tidpunkten varit registrerat i flera år är det högst sannolikt att Innehavaren vid domännamnsregistreringen hade kännedom om Sökandens märke och användning. Det kan således inte vara någon slump att det omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se> är så likt varumärket TAKVANDRING.

Den 14 april 2010 har Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet <takvandring.se>, vilket är i tiden efter en inledande kommunikation mellan parterna. Innehavaren måste således ha känt till Sökandens verksamhet och användning av varumärket TAKVANDRING även vid tidpunkten för denna domännamnsregistrering. Innehavaren och Sökanden bedriver verksamhet inom samma bransch och i samma geografiska område, Stockholm. Parterna är konkurrenter. Eftersom Innehavaren måste ha känt till Sökandens verksamhet kan det antas att Innehavaren har försökt störa Sökandens verksamhet genom att registrera ett domännamn som i jämförelse är identiskt med Sökandens varumärke TAKVANDRING. Innehavaren har därmed försökt hindra Sökanden att använda sitt varumärke i ytterligare domännamn.

Såvitt avser Innehavarens användning i ond tro kan följande i huvudsak anföras. Innehavaren har i varningsbrev från den 2 juni 2010 av Sökanden upplysts om Sökandens varumärke. Innehavaren har efter mottagandet av informationen fortsatt sin användning av de omtvistade domännamnen. Den kommersiella verksamhet som Innehavaren avsåg att driva var identisk med Sökandens och skulle även bedrivas i samma geografiska område. För det fall Innehavaren vid domännamnsregistreringarna inte har haft kännedom om Sökanden, måste Innehavaren i vart fall har försatts i ond tro genom att motta varningsbrevet. Det kan således inte vara sannolikt att Innehavaren har saknat kännedom om att varumärket TAKVANDRING var registrerat. Istället kan det hållas för visst att Innehavaren hade full kännedom om Sökandens varumärke och en avsikt att via de omtvistade domännamnen erbjuda liknande tjänster som Sökanden. Innehavaren måste därigenom ha hindrat Sökanden från att använda sitt varumärke som domännamn och stört Sökandens affärsverksamhet. Innehavaren bedriver, ca fyra år efter att de omtvistade domännamnen har registrerats, fortfarande inte någon verksamhet med guidade turer på hustak. Hemsidorna knutna till de omtvistade domännamnen informerar också besökare att någon verksamhet inte bedrivs. Det är därför helt osannolikt att Innehavaren enligt egen uppgift har arbetat hårt för att starta upp en kommersiell verksamhet avseende guidade turer på hustak i Stockholm. Det faktum att Innehavaren inte har påbörjat sin verksamhet kan inte tyda på annat än att Innehavaren har agerat i ond tro, även i samband med registreringarna av de omtvistade domännamnen. Innehavaren har därefter på ett otillbörligt sätt använt registreringsvillkoren för att behålla de omtvistade domännamnen under sin kontroll.

Rätt eller berättigat intresse

Innehavaren har ingen rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen. De omtvistade domännamnen har endast använts för att leda besökare vidare till andra av Innehavaren kontrollerade hemsidor. Det faktum att Innehavaren fyra år efter domännamnsregistreringarna fortfarande inte bedriver någon verksamhet som involverar

guidade turer på hustaken måste leda till ett ifrågasättande av om Innehavaren har haft en god avsikt.

Innehavaren

Innehavaren har anfört i huvudsak följande.

Förväxlingsbarhet

Även om fråga härom inte ligger inom ramen för prövningen av ett Alternativt tvistlösningsförfarande ifrågasätts giltigheten av ett så beskrivande ordmärke som TAKVANDRING. Varumärket är en generisk beskrivning av den tjänst som erbjuds inom aktuell bransch.

Ond tro

Syftet med registreringarna var att bedriva en kommersiell verksamhet genom att organisera guidade turer på utomhustak i Stockholm. Arbete har lagts ned för att kontakta plåtslagare och sotare i syfte att få hjälp med att lokalisera passande hustak. Under den senare hälften av år 2010 upprättades kontakt med byggingenjören Ola Svensson, vilken tillsammans med Innehavaren har fortsatt arbetet med att få ”allting på plats”. Förhandlingar har ägt rum med fastighetsbolagsjurister och för närvarande pågår ett arbete med att bedöma hur villkoren ska utformas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för de krav som framgår av lagstiftning och säkerhetsföreskrifter.

Som redan har anförts i samband med det förra ATF-beslutet har Innehavaren haft en fullt realistisk plan innebärande att verksamheten skulle komma igång under vår/sommar år 2011. Den första åtgärden var att registrera de omtvistade domännamnen. På så vis kunde de omtvistade domännamnen säkerställas inför kommande arbete, vilket inte är konstigt för företag i en planerings- och uppstartningsfas. Innehavaren har inte vid något tillfälle haft som syfte att förfara passivt, kränkande eller snyltande på någon annans verksamhet eller rättighet.

En uppstartning av aktuell verksamhet är tidskrävande eftersom den är beroende av takägares samarbete. Takägare är inte sällan organiserade i bostadsrättsföreningar. Verksamheten är också kraftigt säsongsbetonad och till säsongen för år 2010 saknades realistiska möjligheter att påbörja guidade turer i organiserad form.

Viss tid har nu förflutit sedan Sökandens tidigare ansökan har avvisats.

Takvandningsverksamheten har inte kommit igång, vilket bland annat har sin förklaring i att Ola Svensson har tvingats dra sig ur samarbetet. Takvandningsverksamheten har därefter skjutits upp eftersom Innehavarens företag har bedrivit annan verksamhet som istället har prioriterats. Innehavaren har även varit sjukskriven. Allt detta till trots har dialog förts med sotaren Mikael Lindström. Mikael Lindström är utbildad inom taksäkerhet. Det bör inte anses vara en nackdel för Sökanden att den tänkta takvandningsverksamheten inte har startat upp. Det finns fortfarande planer på att starta upp takvandningsverksamheten. Genom Mikael Lindström förs samtal med en förening i Gamla stan, Stockholm, samt dess omnejd. Målet är att kunna driva spökvandringar och takvandringar för grupper.

Inget försök till försäljning av domännamnen har företagits. Det har inte heller varit fråga om ett försök att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken. Avsikten har hela tiden varit att så snabbt som möjligt efter registreringen försöka påbörja takvandningsverksamheten. I uppstartningsfasen har Innehavaren försökt sökmotoroptimera

och marknadsföra de hemsidor som Innehavaren också har som avsikt att fortsätta kommunicera genom när väl takvandningsverksamheten kommit igång. De aktuella hemsidorna innehåller länkar till upplevelser genom choklad-, whisky- och ölprovningar.

De omtvistade domännamnen har inte registrerats för att säljas, störa någon annans verksamhet eller på annat sätt användas i ond tro. De omtvistade domännamnen har endast registrerats för att möjliggöra Innehavarens egen verksamhet.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden har bedrivit takvandringar sedan år 2004 och registrerat sitt varumärke år 2008. Genom att Sökanden har förfarit passivt har Innehavaren fått ett berättigat intresse av att behålla de omtvistade domännamnen. Innehavarens intresse härom har skapats lång tid före den 25 januari 2011.

Anledningen till att de omtvistade domännamnen har registrerats är att verksamheten ifråga ska avse vandring på tak. Potentiella kunder hittar därigenom information om verksamheten när de söker på ”tak” respektive ”vandring”. Det finns en liten skillnad mellan varumärket TAKVANDRING och den språkliga betydelsen av ”takvandring”, varför Sökanden inte kan visa att Innehavaren har registrerat de omtvistade domännamnen utan rätt eller berättigat intresse.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Den 8 april 2011 har ett tidigare Alternativt tvistlösningsförfarande med ärendenummer 471 avgjorts som avsett samma omtvistade domännamn. I ärendet har Sökandens begäran om överflyttning lämnats utan bifall. Tvistlösaren finner att det inte föreligger något hinder för att på nytt pröva samma omtvistade domännamn i annat Alternativt tvistlösningsförfarande.

Enligt p. 7.2 ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” 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),
- 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 en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

Tvistlösarens bedömning

Likhet med kännetecknen som har rättsgrund i Sverige

Sökanden har genom ingivet registreringsbevis visat att Sökanden innehar rätt till varumärket TAKVANDRING. I enlighet med etablerad konsensus ska toppdomänen ".se" avlägsnas i bedömningen av om de omtvistade domännamnen är identiska med eller liknar något av Sökandens kännetecken som har rättsgrund i Sverige. Det första omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se> består i sin helhet av Sökandens varumärke TAKVANDRING med det geografiska tillägget Stockholm. Eftersom det geografiska tillägget "Stockholm" används tillsammans med Sökandens varumärke i sin helhet kan användandet härom inte vara tillräckligt särskiljande. Det andra omtvistade domännamnet <takvandring.se> består av Sökandens varumärke i dess helhet och är således identiskt om ".se" avlägsnas. Mot bakgrund av ovan finner Tvistlösaren att det inte föreligger någon nämnvärd skillnad som är tillräcklig för att undvika sådan likhet som avses i avses i punkt 7.2 i Registreringsvillkoren för något av de omtvistade domännamnen. Det första rekvisitet är därmed uppfyllt för de omtvistade domännamnen.

Ond tro

Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska Tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren är det tillräckligt att ond tro föreligger vid registrering eller användning av det omtvistade domännamnet. Bedömningen av om Innehavaren har registrerat eller agerat i ond tro i anledning av de omtvistade domännamnen ska göras för respektive omtvistat domännamn.

Sökanden har anfört att Innehavaren måste ha känt till Sökandens varumärke och verksamhet såväl vid registreringen som vid användningen av de båda omtvistade domännamnen. Innehavaren har bestritt dessa påståenden och bland annat anfört att de omtvistade domännamnen endast har registrerats och använts för att möjliggöra Innehavarens egen verksamhet.

Sökandens varumärke TAKVANDRING har registrerats den 3 mars 2008, vilket är ungefär två år innan Innehavaren har registrerat de omtvistade domännamnen. Som konstaterats ovan har de omtvistade domännamnen varit föremål för ett avgörande under våren 2011, vilket i tid är ungefär ett år efter att de omtvistade domännamnen har registrerats. Ny ansökan om förnyad prövning inom ramen för Alternativt tvistlösningsförfarande har gjorts under våren 2014. Tvistlösaren konstaterar att det således har förfarit lite mer än tre år från det tidigare avgörandet beträffande samma omtvistade domännamn. De omtvistade domännamnen är knutna till två identiska hemsidor med information om bland annat takvandring. Innehavaren har vidare anfört att det har funnits en avsikt att påbörja verksamheten, men att annat har prioriterats före. Någon faktisk verksamhet bedrivs fortfarande inte genom de omtvistade domännamnen.

Tvistlösarens prövar först om ond tro har förelegat vid registreringen av de omtvistade domännamnen för att därefter, oaktat bedömningen därom, pröva om de omtvistade domännamnen har använts i ond tro.

Tvistlösaren gör följande bedömning beträffande registrering i ond tro.

Med hänsyn till att känneteckensskyddet för TAKVANDRING har funnits vid registreringstidpunkten för de omtvistade domännamnen ska Innehavaren – som utgångspunkt – anses ha haft kännedom därom. Som tvistlösaren i det tidigare avgörande har funnit kan en varumärkesrättslig invändning likt den Innehavaren har anfört beträffande varumärkets beskrivande funktion inte ha direkt betydelse inom ramen för ett Alternativt tvistlösningsförfarande. Med beaktande av varumärkets innehåll kan det dock i det här fallet inte hållas för visst att Innehavaren i samband med registreringen av det första omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se> har haft kännedom om Sökandens varumärke eller verksamhet ensamt med stöd av att varumärket vid tidpunkterna har varit registrerade i ca två år. Tvistlösaren finner således inte att Sökanden har styrkt att Innehavaren har registrerat <takvandringstockholm.se> i ond tro. Det faktum att Innehavaren några få dagar efter registreringen via e-post tagit kontakt med Sökanden eller vad Sökanden i övrigt har anfört ändrar inte den bedömningen. I motsats därtill visar dock samma e-postmeddelande tillsammans med annat e-postmeddelande att Innehavaren vid tidpunkten för registreringen av det senare omtvistade domännamnet <takvandring.se> hade kännedom om Sökandens verksamhet. Innehavarens syfte med den verksamhet som skulle bedrivas, bland annat med hjälp av de omtvistade domännamnen, har stått i direkt konkurrens med Sökandens. Eftersom Innehavaren har haft som syfte att bedriva liknande verksamhet och med beaktande av vad som i övrigt har anförts ovan måste det omtvistade domännamnet <takvandring.se> ha registrerats i ond tro och i syfte att störa Sökandens verksamhet. Vad Innehavaren har anfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning.

Tvistlösaren gör följande bedömning beträffande användning i ond tro.

Sökanden har anfört omständigheter som också har anförts i det tidigare ärendet angående samma omtvistade domännamn. Vidare har Sökanden även anfört att Innehavaren *dels* har tillställts ett varningsbrev av Sökanden *dels* har kontaktat Sökanden kort tid efter den första registreringen *dels* har någon takvandningsverksamhet inte startats *dels* har hemsidorna inte använts till annat än att endast länka besökare vidare till andra av Innehavaren kontrollerade hemsidor med annan verksamhet. Sökanden har åberopat bevisning till stöd för sina påståenden. Innehavaren har vidgått att någon reell verksamhet inte har kommit igång bland annat med anledning av att Innehavarens samarbetspartner har dragit sig ur, att Innehavaren själv har varit sjukskriven och att företaget har prioriterat annan verksamhet. Innehavaren har dock anfört att det finns en pågående kontakt med sotaren Mikael Lindström och att sotaren har kontakt med en icke namngiven förening i Gamla stan, Stockholm. Innehavaren har anfört i huvudsak samma omständigheter som i det tidigare ärendet och åberopat bevisning till stöd för sina anförda omständigheter.

Tvistlösaren konstaterar att det vid tidpunkten för detta beslut har förflutit mer än fyra år sedan registreringen av de omtvistade domännamnen. Av Sökandens åberopade bevis framgår att Innehavaren har haft kännedom om Sökandens verksamhet och varumärke från endast några dagar efter domännamnsregistreringen av det första omtvistade domännamnet. Innehavaren har under samma tid även använt de omtvistade domännamnens hemsidor genom länkning till annan kommersiell upplevelseverksamhet. Enligt egen uppgift har Innehavaren vidgått att syftet med de omtvistade domännamnsregistreringarna har varit och fortfarande är att starta upp en takvandningsverksamhet. Sådan takvandningsverksamhet måste anses stå i direkt konkurrens med den av Sökanden bedrivna verksamheten under varumärket TAKVANDRING. Mot bakgrund av ovanstående finner Tvistlösaren att de omtvistade

domännamnen har använts i ond tro. Vad Innehavaren i övrigt har anfört tillsammans med den bevisning som åberopats föranleder ingen annan bedömning.

Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren således att Sökanden *dels* har visat att Innehavaren har registrerat och använt det omtvistade domännamnet <takvandring.se> i ond tro *dels* har visat att Innehavaren har använt det omtvistade domännamnet <takvandringstockholm.se> i ond tro. Det andra rekvisitet är därmed uppfyllt för de omtvistade domännamnen.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen, varvid särskilt anförts att de omtvistade domännamnen har använts endast för att leda besökare till andra av Innehavaren kontrollerade webbsidor.

Vanligtvis kan en registrering eller användning av ett domännamn i ond tro inte konstituera rätt eller berättigat intresse. Innehavaren har anfört att namnet har valts med omsorg för att potentiella kunder enkelt ska hitta en webbsida som innehåller information om just takvandring.

Det saknas stöd för att Innehavaren innehar en rätt att använda de omtvistade domännamnen.

Som tidigare konstaterats föreligger ingen nämnvärd skillnad mellan Sökandens varumärke och Innehavarens domännamn. Parterna synes även vara överens om att någon takvandringsverksamhet, i betydelse av utförda takvandringar, ännu inte har kommit igång. Vidare innehåller webbsidorna till de omtvistade domännamnsregistreringarna länkar till annan av Innehavaren kontrollerad verksamhet. Eftersom Innehavaren ca fyra år efter registreringarna fortfarande inte bedriver någon faktisk takvandringsverksamhet kan användningen som hittills företagits inte ha konstituerat ett berättigat intresse.

Mot bakgrund av ovan finner Tvistlösaren vid en helhetsbedömning att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen. Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.

Då samtliga rekvisit är uppfyllda för de omtvistade domännamnen finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av domännamnen <takvandringstockholm.se> och <takvandring.se> ska bifallas.

På .SE:s vägnar

.....
Jonas Gulliksson