



# Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut  
2015-10-26

Ärendenummer  
865

---

## Sökande

Steen & Ström Sverige AB (org.nr 556388-2827)

Box 16335

103 26 Stockholm

## Ombud:

Dipcon AB

Kalkylvägen 3

435 33 Mölnlycke

## Innehavare

Domain Admin / Name Navigation AB (org.nr 556678-3485)

Box 55621

10214 Stockholm

## Saken

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

---

## Beslut

Domännamnet <torpkopcentrum.se> ska överföras till Sökanden.

---

## Bakgrund

Sökanden påkallade den 9 september 2015 tvistlösningsförfarande med begäran att ansökan skulle prövas av en tvistlösare. Innehavaren har godkänt detta. Till tvistlösare har utsetts prof. em. Gunnar Karnell.

Sökanden är ett internationellt företag med 21 köpcentra i Skandinavien, varav 6 i Sverige. Torp Köpcentrum i Uddevalla är ett av de sistnämnda, byggt 1991 och numera ett av Sveriges största.

Sökanden är efter registrering den 18 augusti 2000 innehavare av det svenskregistrerade figurvarumärket TORP KÖPCENTRUM, registreringsnummer 339497.

Innehavaren registrerade sitt domännamn <torpkopcentrum.se> den 25 oktober 2006.

Sökanden har i "varningsbrev" till Innehavaren den 4 juni 2015 med åberopande av rätten till sitt varumärke framställt krav på överföring av domännamnet <torpkopcentrum.se> till Sökanden. Denna framställning har inte besvarats av Innehavaren.

### **Yrkanden**

Sökanden har i detta ATF-förfarande yrkat att domännamnet <torpkopcentrum.se> ska överföras till Sökanden och till stöd för sitt yrkande anfört sitt nämnda varumärke TORP KÖPCENTRUM.

Yrkandet har bestritts av Innehavaren.

### **Parterna har anfört**

**Sökanden:** Domännamnet <torpkopcentrum.se> är begreppsmässigt, visuellt och fonetiskt förväxlingsbart med Sökandens varumärke TORP KÖPCENTRUM. När domännamnet registrerades bedrev Sökanden verksamhet under sitt varumärke och dessutom på domänen <steenstrom.com>, där det framgick att Sökanden drev Torp Köpcentrum i Uddevalla när Innehavaren registrerade sitt domännamn. Torp Köpcentrum har också en egen hemsida, ägd av Sökanden, <torp.se>.

Registreringen av domännamnet <torpkopcentrum.de> skedde i ond tro långt efter det att Sökanden förvärvat sin rätt till sitt varumärke och Innehavaren har använt domännamnet i ond tro för att dra till sig intäkter av allmänhetens användning av sponsrade länkar. Sökandens varumärke används också av Innehavaren på den hemsida som är kopplad till Innehavarens domännamn. Somliga sponsrade länkar vidarekopplar till konkurrenter till Sökanden, vilka liksom Sökanden är verksamma i konfektionsbranschen.

Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till sitt domännamn. Innehavaren har inget kännetecken som svarar mot lydelsen av Sökandens varumärke och domännamnet har inte registrerats för att användas i sin språkliga betydelse. Sökanden söker endast sin egen vinning utan berättigande intresse genom att med utnyttjande av Sökandens anseende och marknadsposition driva trafik till sin egen domän och därmed öka sina intäkter.

**Innehavaren:** Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa, sälja och utveckla domäner under förvaltning av en av Sveriges största portföljer av .se-domäner, bl. a. som partner till Google i dess visning av sponsrade länkar på Innehavarens domäner. Innehavaren, i förening med ett helägt dotterbolag har sju heltidsanställda personer och omsatte under bokslutsåret 2013 8,2 miljoner SEK. Innehavaren registrerade 2006 det nu omtvistade domännamnet för att använda det i sin verksamhet.

Innehavaren bestrider att Sökandens varumärke ger Sökanden rättsgrund för sitt yrkande. Figurmärket i registrerat utförande används inte av Sökanden utan endast orden TORP och köpcentrum.

Innehavaren bestrider Sökandens påståenden om ond tro. Det omtvistade domännamnet är generiskt och Sökanden var obekant för Innehavaren tills det aktuella ATF-förfarandet började. Sökanden har inte fört i bevis att, som Sökanden påstått, Torp Köpcentrum är "Sveriges största och mest framgångsrika köpcentrum" och dess registrerade figurmärke ter sig inte känt av

allmänheten. Innehavaren har inte försökt sälja sitt domännamn till Sökanden och stör inte dess verksamhet, vilket heller inte påståtts av Sökanden.

Innehavaren har ett berättigat intresse till sitt domännamn. Domännamnet är generiskt i formatet "ort+köpcentrum". Användning för dess betydelse ger sådant intresse i arbetet med domäner och websidor på skilda sätt; i det aktuella fallet med länkar till olika varumärken och till produkter som kan köpas i området Torp.

### **Tvistlösarens skäl**

Domännamnet <torpkopcentrum.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärke TORP KÖPCENTRUM, som ger Sökanden rättsgrund i Sverige för sitt yrkande om domännamnets överföring till Sökanden, oaktat att det registrerade figurmärkets två ord sedermera har använts i annan än figurmärkets form. Den figurativa utformningen har, enligt Innehavaren, inte begagnats av Sökanden efter dess registrering.

Innehavaren har uppgivit att Sökanden "inte varit känd" för Innehavaren "förrän denna ATF började". Uppgiften är uppenbart oriktig m h t det varningsbrevs innehåll som tillställdes Innehavaren drygt tre månader dessförinnan. Av betydelse i sammanhanget är för övrigt inte Innehavarens kännedom om "Sökanden", utan om dess registrerade varumärke TORP KÖPCENTRUM. Detta köpcentrum torde f. ö. sedan länge vara mycket välbekant, inte bara i sin del av Bohuslän, utan även vidare omkring. Att det skulle ha varit okänt för Innehavaren intill begynnelsen av detta ATF är inte bara osannolikt.

Det får anses uteslutet att Innehavaren, med iakttagande av gällande villkor för domännamns registrering, såsom professionellt verksam, med resurser enligt sin egen beskrivning, har varit obekant med Sökandens registrering av varumärket TORP KÖPCENTRUM vid sin registrering av domännamnet <torpkopcentrum.se>. Sökanden har efter varumärkets registrering använt varumärket i dess språkliga, betydelseförmedlande form som förenande beteckning i reklam för köpcentrets samlade, omfattande utbud av företags varor och tjänster. Denna användning fortgår. Innehavaren medverkar medelst Sökandens varumärke i sitt domännamn till sin egen vinning via utbud för länkning till bl. a. Sökandens under dess varumärke identifierbara företag i köpcentret.

TORP KÖPCENTRUM är Sökandens varumärke i den språkform som svarar mot Innehavarens domännamns för dess verksamhet i länkning. Varumärket har använts och används som nämnts såsom samlingsbeteckning för Sökandens köpcentrum i Torp. Innehavaren har inte påstått något om en egen sådan eller liknande lokal anknytning till orten som grund för sin verksamhet med länkning beträffande företag angivna under Sökandens kännetecken och enligt Sökanden i konkurrens med Sökanden.

Innehavaren har inte, under mer än tre månader, besvarat Sökandens "varningsbrev" med krav på överlåtelse av domännamnet till Sökanden. I förening med Innehavarens fortgående nyttjande av domännamnet i utbud av länkar till verksamheter, som, ännu oemotsagt, konkurrerar med Sökandens användning av sitt varumärke TORP KÖPCENTRUM, skulle en förklaring eller, som nu ett bemötande, i ett enkelt svar i valfri form ha uppfyllt gängse krav på god kommersiell sed. Uraktlåtenheten att svara ger, jämte vad som i övrigt förekommit av delvis här vederlagda uppgifter, stöd för att notera en Innehavarens onda tro.

Under tiden mellan registreringen av Sökandens figurmärke och den begynnande användningen av dess varumärke i nonfigurativ form å ena sidan och Innehavarens registrering av sitt Domännamn å den andra ligger fler än sex år. Sökanden har sedan låtit tiden förgå före sitt "varningsbrev" och sin efterföljande ansökan om ATF, vilken följde ytterligare ca nio år efter Innehavarens domännamns registrering. Ingen av parterna har riktat någon kommentar till dessa förhållanden. De lämnas därför här utan avseende.

Innehavarens, av Sökanden inte medgivna, användning i sitt domännamn av Sökandens varumärke i Innehavarens eget kommersiella intresse för intäkter av länkning har emellertid, även vid beaktande av varumärkets TORP KÖPCENTRUM generiska karaktär, inte visats vara förenlig med någon Innehavarens rätt eller något dess berättigande intresse.

Föutsättningarna för överföring av domännamnet <torpkopcentrum.se> till Sökanden är uppfyllda.

---

På IIS vägnar

.....

Gunnar Karnell