

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2023-0016

### 1. Sökande

Sökanden är Lilly A/S, Danmark, företrädd av Groth & Co KB, Sverige.

### 2. Innehavare

Innehavaren är V.D., Livsy Sweden, Sverige.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <lilys.se> ("Domännamnet").

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 2 juni 2023. Innehavaren skickade informella meddelanden till WIPO Center den 25 maj, 12 juni och 3 juli 2023.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 13 juli 2023. Tvistlösaren har lämnat in en deklARATION om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

### 4. Bakgrund

Innehavaren registrerade Domännamnet den 9 mars 2022 och driver en hemsida med försäljning av bland annat kläder kopplat till Domännamnet. Sökanden säljer främst bröllopskläder och andra produkter att användas vid bröllopsceremonier. Sökanden innehar Europeiska Unionen ("EU") –varumärke No. 000580282 LILLY registrerat den 31 augusti 2001, för bland annat kläder.

### 5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

## 6. Parterna har anfört

### A. Sökanden

Sökanden är innehavare av bland annat EUTM 000580282 LILLY (ord) i klass 9, 14, 16, 25, 26 och 42 registrerad i augusti 2001 samt EUTM 004892782 LILLY (ord) i klass 35 registrerad i april 2007. Vidare har LILLY använts i så stor omfattning att ordet har inarbetats som varumärke för Sökanden vid sidan av det registrerade kännetecknet. Innehavaren använder ordet "Lilys" som kännetecken för sin verksamhet; ordet ofta tillsammans med en figur i formen av en fjäril och med ordet "Stockholm" tillagt. Dessa varumärken är närmast identiska med LILLY. Att ett "s" tillkommer i de yngre varumärkena är obetydligt då det enbart är den possessiva formen av LILLY/LILY. Skillnaden mellan ett "l" och två "l" är heller inte beaktansvärt då det visuellt och fonetiskt är identiskt. Ordmärket "Lilys" används i Domännamnet <lilys.se>.

Lilly är ett gammalt och anrikt företag inom nu aktuell bransch och har ända sedan start för 75 år sedan använt varumärket LILLY. Idag är Lilly en av Europas största tillverkare av färdigsydda bröllopsklänningar och andra produkter kopplade till bröllopsceremonier.

Under 2022 började figurmärket och ordmärket "Lilys" att användas på Innehavarens hemsida. "Stockholm" i figurmärket ger sken av att det, liksom för Sökanden, finns en fysisk butik belägen i Stockholm. Såvitt Sökanden har funnit finns emellertid inte en fysisk butik, utan all försäljning sker enbart på deras hemsida genom leveranser till konsumenten.

På hemsidan kopplad till Domännamnet annonseras därvid en stor mängd varor som är identiska med de varor som Sökandens registrerade och inarbetade varumärkesskydd omfattar. På hemsidan finns dessutom sparsamt med uppgifter om vilket företag som är ansvarig för hemsidan. Sökanden har skickat meddelanden till kundsupport-mailadressen, men dessa har inte besvarats. Det finns befogade skäl att befara att konsumenterna också har svårt att komma i kontakt med "Lilys Stockholm", vilket ökar risken att konsumenterna tror att LILLY är ansvarig för hemsidan. Detta blir tydligt då Sökanden har blivit kontaktat av kunder i tron om att "www.lilys.se" och varorna som säljs där härrör från Sökanden. Konsumenterna som köpt varor från "www.lilys.se" har dessutom inlett ärenden mot "Lilys Stockholm" hos Allmänna reklamationsnämnden ("ARN") och därvid angett LILLY som ansvarig "Lilys Stockholms" verksamhet.

Innehavarens hemsida används i syfte att öka trafik till "www.lilys.se" och öka försäljningsintäkter. Genom sin bristfälliga verksamhet, som orsakar anmälningar till ARN, används dessutom domänen i syfte att störa Sökandens verksamhet. Nu anförda omständigheter, såväl sammantaget som var och en för sig, innebär att "www.lilys.se" har registrerats och/eller används i ond tro.

Såsom ovan har beskrivits ger Innehavarens hemsida sken av att "Lilys Stockholm" äger en butik i Stockholm, precis som Sökanden, trots att så inte är fallet. På hemsidan säljs dessutom, under ett närmast identiskt varumärke, identiska och liknande varor som de varor som Sökandens registrerade och inarbetade varumärkesskydd omfattar. Detta tillsammans med sparsamma kontaktmöjligheter och obesvarade kontaktförsök, samt att konsumenterna uppfattar det som att Sökanden är innehavare av Domännamnet innebär sammantaget att Sökandens goda renommé och försäljning via sin butik i Stockholm och via "www.lilly.nu" används i syfte att öka trafik till "www.lilys.se" och att öka försäljningsintäkter. Genom sin bristfälliga verksamhet, som orsakar anmälningar till ARN, används dessutom Domännamnet i syfte att störa Sökandens verksamhet. Att en innehavare av en domän registrerar och/eller använder en domän i syfte att innehavaren av en tidigare rättighet blir utpekad som ansvarig gentemot konsumenterna, och där konsumenterna bevisligen uppfattat det som dåligt utförda tjänster, kan inte under några förhållanden anses som ett berättigat intresse till domännamnet. Detta sammantaget, och var för sig, innebär att innehavaren inte har någon rätt och/eller berättigat intresse till Domännamnet.

### B. Innehavaren

Innehavaren har vid tre tillfällen informellt kontaktat WIPO Center med frågor om bland annat hur ett svaromål ska utformas så att Innehavaren kan försvara sitt innehav av Domännamnet och var man kan söka

mer information om hur tvistlösningsförfarandet går till. Innehavaren har dock inte lämnat in något formellt svar i ärendet och inte heller svarat i sak vid något tillfälle.

## **7. Diskussion och Slutsatser**

### **A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt**

Sökanden innehar en äldre rätt till varumärket LILLY genom registrering av bland annat EU-varumärket nr. 000580282 sedan den 31 augusti 2001. Påståenden om inarbetning har inte styrkts, men påverkar inte ärendet då registrerade varumärken, med äldre rätt än Domännamnet, finns. Vid en sammantagen bedömning måste Domännamnet anses tillräckligt likt LILLY för att det första rekvisitet ska vara uppfyllt.

### **B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro**

Sökanden anför en rad argument varför Innehavaren registrerat, eller snarare använder Domännamnet i ond tro. Det Domännamn som Innehavaren marknadsför sina varor och tjänster under har tvistlösaren ansett vara tillräckligt likt Sökandens varumärkesrättigheter. Sökanden argumenterar sedan för ond tro närmast ur ett varumärkesrättsligt eller marknadsrättsligt perspektiv och för fram att Innehavaren använder Domännamnet för en verksamhet som omfattas av Sökandens varumärkesrättigheter, att Innehavaren gesken av att ha en butik i Stockholm, att konsumenter har trott att Sökanden varit Innehavaren och samtidigt uttryckt missnöje med Innehavarens verksamhet, samt att Innehavaren valt Domännamnet för att driva trafik till sin egen hemsida (med draghjälp av Sökandens renommé och varumärken). Slutligen anser Sökanden att Domännamnet uppenbarligen registrerats i syfte att störa Sökandens verksamhet.

Tvistlösaren ska bedöma om vad som anförts av Sökanden innebär ond tro i den mening som återfinns i Registreringsvillkoren och inte ur några andra legala perspektiv. Det finns inget som stöder att Domännamnet registrerats eller använts för att driva trafik till Innehavarens hemsida och inte heller för att störa Sökandens verksamhet. Vad som i övrigt framförts av Sökanden utan ytterligare stöd för talan kan inte innebära ond tro i Registreringsvillkorens mening. Därutöver noterar Tvistlösaren att även om båda Parterna är verksamma inom modebranschen är de inte verksamma inom exakt samma område. Om Sökanden anser att Innehavaren på något sätt försöker dra nytta av dess renommé eller i övrigt begår intrång i immateriella rättigheter kan Sökanden naturligtvis ta upp ärendet i behörig domstol. Mot bakgrund av vad som nu sagts finner inte Tvistlösaren att ond tro visats.

### **C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet**

Eftersom det inte är styrkt att Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro finns det ingen anledning att utreda huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

## **8. Beslut**

Domännamnet <lilys.se> ska inte överföras till Sökanden.

## **9. Sammanfattning**

Domännamnet liknar Sökandens rättigheter, men Innehavaren kan inte anses ha registrerat eller använt Domännamnet i ond tro.

**Peter Hedberg**

Datum: 2023-07-31