

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2023-0022

### 1. Sökande

Sökanden är Björn Borg Brands AB, Sverige, företrädd av Rouse AB (Valea AB trading as Rouse AB), Sverige.

### 2. Innehavare

Innehavaren är G.H., Sverige.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <bjornborgclothing.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" ("Förfaranderegler").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfaranderegler. WIPO Center skickade en inbjudan till Sökanden att komplettera sin ansökan den 25 augusti 2023. Sökanden skickade in en komplettering till sin ansökan den 28 augusti 2023. I enlighet med paragraf 13 i Förfaranderegler, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 30 augusti 2023. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 3 oktober 2023.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 5 oktober 2023. Tvistlösaren har lämnat in en deklARATION om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfaranderegler är uppfyllt.

Sökanden har begärt att ansökan ska prövas enligt Påskyndat Förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren. Innehavaren har inte inkommit med något svar och ansökan ska därför prövas enligt Påskyndat Förfarande.

#### 4. Bakgrund

Sökanden är ett modeföretag som inriktar sig på försäljning av sportkläder och underkläder. Sökanden har registrerade varumärken för BJÖRN BORG i Sverige sedan 7 april 1995, BJÖRN BORG (fig), nr. 265690. BJÖRN BORG (ordmärke) i EU har designerats via en internationell ansökan och registrerades den 16 december 1999, nr. 000798660.

Domännamnet registrerades den 24 maj 2023 och leder till en hemsida som är inaktiv med följande text "Hoppsan! Ett fel uppstod. Vad hände? The store is unavailable".

#### 5. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte inkommit med något svar.

#### 6. Parterna har anfört

##### 6.1 Sökanden

Sökanden är ett modeföretag som inriktar sig på försäljning av sportkläder och underkläder. Sökanden är baserad i Stockholm. Varumärket BJÖRN BORG etablerades under första hälften av 1990-talet och har idag en stark position på sina etablerade marknader. Fokus för verksamheten är underkläder, sportkläder och väskor samt licensiering av skor och glasögon. Sökandens produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav de största är Sverige och Nederländerna.

Sökanden har verksamhet på alla nivåer från varumärke till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker och e-handel. Verksamheten omfattar varumärkesutveckling och tjänster för nätverket av licenstagare och distributörer samt produktutveckling inom kärnverksamheterna underkläder och sportkläder. Koncernen ansvarar även för distribution av underkläder och sportkläder i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien och Tyskland samt skor i Sverige och Finland. Mot bakgrund av detta är varumärkets integritet av yttersta vikt för Sökanden.

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

Sökanden har registrerade varumärken för BJÖRN BORG i Sverige sedan 7 april 1995, BJÖRN BORG (fig), nr. 265690. BJÖRN BORG (ordmärke) i EU har designerats via en internationell ansökan och registrerades den 16 december 1999, nr. 000798660.

Det är uppenbart att Sökanden har äldre rättigheter till varumärket BJÖRN BORG än Domännamnet som registrerades den 24 maj 2023. En enkel sökning på Björn Borg i Patent- och Registreringsverkets ("PRV:s") databas hade visat att det finns registrerade rättigheter för BJÖRN BORG i Niceklassen 25 "clothing". Därmed anser Sökanden att Innehavaren inte fullföljt den sökplikt som finns vid registrering av domännamn, Registreringsvillkoren punkt 4.2.

Vidare noterar Sökanden att det engelska ordet "clothing" är en del av Domännamnet vilket på svenska kan översättas till "kläder". Sökanden anser att det generiska ordet "clothing" innebär en förväxlingsrisk då Sökandens kärnverksamhet är uppbyggt kring klädesplagg. Domännamnet innehåller således Sökandens varumärke i dess helhet BJÖRN BORG och det generiska ordet clothing, vilket innebär en förväxlingsrisk.

Det faktum att Domännamnet registrerats med ett "o", <bjornborgclothing.se>, istället för ett "ö" innebär inte att Domännamnet och varumärket inte är förväxlingsbara. Sökandens huvuddomän är <bjornborg.com> även den svenska domänen <bjornborg.se> omdirigerar till <bjornborg.com>. Då bokstaven "ö" inte finns i alla alfabet så har Björn Borg i flera olika sammanhang hänvisats till Bjorn Borg. Sökanden anser därför att Domännamnet uppfattas som en hänvisning till Björn Borg.

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

Då registreringen av Domännamnet skedde 24 maj 2023 anser Sökanden att detta innebär att Domännamnet registrerats i ond tro. Domännamnsregistreringen skedde mer än 25 år efter att Sökanden registrerade sitt varumärke samt bolagsnamn. Sökanden menar därför att Innehavaren medvetet har valt att registrera ett domännamn som innehåller ett tidigare registrerat varumärke som har rättsgrund i Sverige. Registreringen har således skett i ond tro då Innehavaren aktivt har valt ett känt svenskt varumärke som har en aktiv kundkrets i Sverige.

Den 2 juni 2023 skickades ett varningsbrev till Innehavaren där Sökanden uppmanade Innehavaren att överföra Domännamnet då Sökanden anser att Domännamnet har registrerats i ond tro för att dra nytta av Sökandens goodwill och rykte. Innehavaren gav ingen återkoppling på varningsbrevet. Vid ett tillfälle så har Domännamnet visat aktivt innehåll. Skärmdumpar från WayBack Machine i maj 2023 visar att det har funnits aktivt innehållet på hemsidan för försäljning av kläder. Följande text visas på Domännamnets webbsida "Hoppsan! Ett fel uppstod. Vad hände? The store is unavailable". Sökanden utgår från att texten "The store is unavailable" kommer att förstås av Internetbesökare som att hänvisas till en onlinebutik. Internetbesökare kan tro att Sökandens hemsida inte fungerar för tillfället om de går in på Domännamnets webbsida och kan i så fall välja att köpa kläder från något annat varumärke. Innehavaren stör således Sökandens verksamhet.

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

Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Sökanden anser att Innehavaren utnyttjar Sökandens goda rykte, marknadsposition och kännetecken för att driva trafik till sin hemsida. Vidare anser Sökanden även att Domännamnets webbsida används för att störa Sökandens verksamhet som nämnts ovan. Sökanden och Innehavaren har inte ingått något avtal som ger Innehavaren rätt att använda Sökandens varumärke.

## **D. Bevisning**

Sökanden åberopar bevisning i form av utdrag från EU:s varumärkesdatabas, skärmdump från Domännamnets webbsida, kopia på varningsbrev m.m.

## **6.2 Innehavaren**

Innehavaren har inte inkommit med något svar.

## **7. Diskussion och slutsatser**

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

A. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

C. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

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

Skillnaden mellan BJÖRN BORG i Sökandens EU-varumärkesregistrering och "bjorn borg" i Domännamnet är obetydlig. Tillägget av det generiska ordet "clothing" i Domännamnet hindrar inte Sökandens registrerade EU-varumärke från att vara igenkännbart i Domännamnet. Domännamnet liknar Sökandens EU-varumärke och Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

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

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren har registrerat Domännamnet i ond tro.

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

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

**8. Beslut**

Domännamnet ska överföras till Sökanden.

**Jon Dal**

Datum: 11 oktober 2023