

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2024-0033

### 1. Sökande

Sökanden är ProfilGruppen Extrusions AB, Sverige företrädd av Abion AB, Sverige.

### 2. Innehavare

Innehavaren är profilgruppen, USA.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <profilegruppen.se>.

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") skickade en inbjudan avseende komplettering till ansökan den 11 september 2024. Sökanden kompletterade ansökan den 12 september 2024.

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 18 september 2024. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 21 oktober 2024.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 29 oktober 2024. 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 uppfyllt.

### 4. Bakgrund

Sökanden har åberopat två registrerade varumärken, ordmärket "PROFILGRUPPEN", registrerat i Sverige den 28 augusti 1998 med registreringsnummer 328152 samt figurmärket "PROFILGRUPPEN", registrerat i EU den 6 maj 2021 med registreringsnummer 018356377. Sökanden är även innehavare av ett flertal domäner som innehåller ordet "PROFILGRUPPEN", bl.a. <profilgruppen.info>, <profilgruppen.shop> och

<profilgruppen.nu>.

Innehavaren registrerade det tvistiga Domännamnet <profilegruppen.se> den 29 augusti 2024. Domännamnet är inte kopplat till någon webbsida med aktivt innehåll.

Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande har kommunicerats via e-mail och bud till Innehavaren. Något svar har inte inkommit från Innehavaren.

## 5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet <profilegruppen.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte besvarat ansökan om tvistlösning.

## 6. Parterna har anfört

### A. Sökanden

Båda de nämnda Varumärkena är registrerade före registreringen av det omtvistade Domännamnet som registrerades den 29 augusti 2024.

Det omtvistade Domännamnet <profilegruppen.se> som är föremål för ansökan är identiskt, eller åtminstone förvirrande likt, de ovannämnda Varumärkena och domänerna. Domännamnet innehåller samtliga bokstäver som Varumärket "PROFILGRUPPEN" och den enda skillnaden är att bokstaven "e" har lagts till mellan "profil" och "gruppen". Denna ytterst marginella skillnad kommer sannolikt inte att uppfattas av en besökare av domänen och därför bör Domännamnet anses vara förvirrande likt Sökandens registrerade Varumärken. Tillägget av endast en bokstav i mitten av ett domännamn anses vanligtvis falla inom ramen för "typosquatting".

Skillnaden mellan Domännamnet och Sökandens Varumärken är särskilt begränsad då bokstaven "e" ofta används för att binda ihop två ord och då ordet "profil" på engelska stavas på det sätt som det är skrivet i det omtvistade Domännamnet "profile". Den begränsade skillnad som finns är därmed otillräcklig för att särskilja Domännamnet från Sökandens registrerade Varumärken.

Vidare är tillägget av toppdomänen ".se" irrelevant vid bedömningen av likheten mellan domännamn och varumärken.

Samtliga av Sökandens registrerade Varumärken med effekt i Sverige har registrerats innan Innehavaren registrerade det tvistiga Domännamnet. Sökanden äger Varumärken innehållande ordet "PROFILGRUPPEN" med effekt i Sverige sedan år 1998, men har bedrivit verksamheten under namnet sedan företagets grundande år 1981.

Detta innebär att Sökanden började använda varumärket "PROFILGRUPPEN" långt innan det tvistiga Domännamnet registrerades. Varumärkena är allmänt kända och innehar ett gott renommé och ryktbarhet, särskilt på marknaden för försäljning av aluminiumlösningar. Under 2023 hade företaget 512 anställda och omsatte över 2,4 miljarder SEK.

Sökanden uppmärksammades den 5 september 2024 på att Domännamnet hade registrerats genom att en av Sökandens kunder vidarebefordrade ett mejl som hade skickats till dem från en mejladress som slutar med "@profilegruppen.se". Mejlet som skickades till Sökandens kund hänvisade till en bifogad faktura som påstods ha reviderats. Den bifogade fakturan har en utformning som i alla väsentliga avseenden ger sken av att ha skickats ut från Sökanden och innehåller bl.a. Sökandens logotyp, Sökandens bolagsnamn och adress, samt ett moms-nummer som innehåller Sökandens organisationsnummer. Det är därmed otvetydigt

att Svaranden har registrerat Domännamnet <profilegruppen.se>, i full vetskap om Sökandens registrerade Varumärken och renommé, i syftet att tillskansa sig ekonomisk vinning genom bedräglig verksamhet. Trots att det omtvistade Domännamnet har ett extra "e" mellan orden "profil" och "gruppen", noterar Sökanden att mejlsignaturen längst ned i det mejl som skickats ut hänvisar till "Profilgruppen Extrusions AB" och att mejladressen som anges i signaturen slutar med "@profilgruppen.se". Vid båda tillfällena som Profilgruppen nämns i mejlsignaturen har alltså Sökandens riktiga bolagsnamn och riktiga domän använts, utan det "e" som lagts till i den omtvistade Domänen. Detta är ytterligare ett sätt som det mejl som skickats ut genom den omtvistade Domänen medvetet har gett sken av tillhörighet till Sökandens verksamhet trots att en sådan koppling inte föreligger.

Sökanden noterar även att mejlet, som skickades ut från en mejladress som slutar med "@profilegruppen.se", påstås tillhöra en individ, "Namn borttaget", som är anställd hos Profilgruppen inom säljsupport. Vidare är ytterligare en mejladress, "Namn borttaget" "@profilegruppen.se", med på cc. "Namn borttaget" är också anställd hos Sökanden och arbetar som Key Account Manager. Detta är ytterligare en indikation på att Innehavaren av Domännamnet gjort stora ansträngningar för att mejlet som skickats ut till Sökandens kund ska framstå som att det skickats av Sökanden. Detta styrker ytterligare Innehavarens intention att, genom bedräglig verksamhet, åtnjuta ekonomisk vinning genom att ge sken av tillhörighet till Sökandens verksamhet.

Vidare noterar Sökanden att mejlet som skickades ut till Sökandens kund skickades den 5 september 2024, d.v.s. endast en vecka efter registreringen av domänen, vilket indikerar att Svaranden haft för avsikt att utnyttja Sökandens Varumärke och ryktbarhet redan vid registreringstillfället.

Sökanden anser det klarlagt att Innehavaren av Domännamnet har känt till Sökandens Varumärken vid registreringstillfället av de tvistiga Domännamnet. Innehavaren använder i nuläget inte Domännamnet på ett legitimt sätt. Snarare innebär det valda Domännamnet och Innehavarens nuvarande användning att det finns en betydande risk att besökare utgår från att Domännamnet har en koppling till Sökandens verksamhet, vilket inte är fallet.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Sökanden det styrkt att Innehavaren har registrerat och använt Domännamnet <profilegruppen.se> i ond tro.

Innehavaren har inga rättigheter till Varumärkena, varken registrerade eller inarbetade sådana. Innehavaren är inte heller en licenstagare till Sökanden och Sökanden har inte givit Innehavaren tillstånd eller samtycke till att registrera Sökandens Varumärken som Domännamn.

Det är inte heller visat att Innehavaren har blivit allmänt känd under det tvistiga Domännamnet, likaså har Innehavaren inte använt eller avsett att använda det tvistiga Domännamnet i samband med ett bona fide-erbjudande avseende varor och/eller tjänster eller för något annat legitimt icke-kommersiellt syfte.

Som påtalats ovan äger Innehavaren inga registrerade varumärken som är identiska med eller liknar det tvistiga Domännamnet. Det har inte kunnat påvisas att Domännamnet använts, eller registrerats för att användas, i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter. Innehavaren har inte på något sätt vidtagit åtgärder för att undvika risken för vilseledning, utan tvärtom använt Domännamnet för att skicka ut mejl som aktivt försöker att dra nytta av den förvirrande likheten som finns mellan Domännamnet och Sökandens Varumärken.

Sammanfattningsvis har det inte påvisats att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det tvistiga Domännamnet. Det ovan redogjorda visar att det tvistiga Domännamnet är nästintill identiskt med Sökandens varumärkesrättigheter som har rättsgrund i Sverige, att det tvistiga Domännamnet har registrerats samt använts i ond tro, samt att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det tvistiga Domännamnet. Sökanden begär därför att det tvistiga Domännamnet <profilegruppen.se> överförs från Innehavaren till Sökanden.

## **B. Innehavaren**

Innehavaren har inte besvarat ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

### **7. Diskussion och Slutsatser**

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren 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 efternamn;
  - 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 (2019:167) om vissa officiella beteckningar; eller
  - g) 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.

#### **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 registrerade de återopade Varumärkena 1998 och 2021 således 26 år respektive 3 år innan Innehavaren registrerade det tvistiga Domännamnet <profilegruppen.se>. Den äldre svenska registreringen avser ordmärket PROFILGRUPPEN och den yngre registreringen i EU avser Sökandens logotyp, dominerat av ordet "PROFILGRUPPEN". Varumärkesregistreringarna ger Sökanden ensamrätt till ordet PROFILGRUPPEN. Vid likhetsbedömningen mellan Domännamnet och de registrerade varumärkena bortses från tillägget i form av toppdomänen ".se".

Vid en likhetsbedömning kan då konstateras att den enda skillnaden mellan det tvistiga Domännamnet <profilegruppen.se> och Varumärket "PROFILGRUPPEN" är den mellanliggande bokstaven "e" i Domännamnet. Det tvistiga Domännamnet är således nästintill identiskt med Sökandens registrerade Varumärken. Villkoret under 7.2.1. i Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

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

Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner Tvistlösaren att Innehavaren måste ha känt till Sökandens Varumärken vid registreringen av det tvistiga Domännamnet <profilegruppen.se>. Vidare finner Tvistlösaren det styrkt att Innehavaren även har använt Domännamnet i ond tro.

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

Innehavaren har inte besvarat ansökan om tvistlösning. Det har inte heller framkommit någonting i ärendet som visar att Innehavaren skulle ha någon rätt eller berättigat intresse till det tvistiga Domännamnet <profilegruppen.se>.

## **8. Beslut**

Domännamnet <profilegruppen.se> ska överföras till Sökanden.

**Bengt Eliasson**

Datum: 8 november 2024