



# Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut  
2016-09-26

Ärendenummer  
934

---

## Sökande

Allergan Inc (org-nr [US]837097)  
2525 Dupont Drive  
Irvine  
CA 92612-1599  
USA

## *Ombud:*

Otmöre AB  
Magnus Broman  
Kungsportsavenyn 10, 6tr  
411 36 Göteborg

## Innehavare

Gamesurf Ltd

## Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <botox.se>.

---

## Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <botox.se> till Allergan Inc, bifalles.

---

## **Bakgrund**

Domännamnet <botox.se> registrerades ursprungligen 2003 av tredje part. Efter ett flertal överlåtelser mellan olika innehavare, förvärvades domännamnet 2009-02-18 av nuvarande Innehavaren Alexander Stevendahl/Gamesurf Ltd.

Sökanden Allergan Inc är innehavare av ett flertal gemenskaps- och svenska varumärken innefattande lydelsen "Botox" registrerade före 2003 resp 2009, bl a det svenska ordmärket BOTOX (nr 257196) registrerat 1994 (ansökan 1991-07-29).

Efter "varningsbrev" till Innehavaren i juli 2016 med resultatlös begäran om överföring av domännamnet, har Sökanden i augusti 2016 ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande.

Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare.

Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med kortfattat svaromål per e-post den 17 augusti 2016 vilket tillställts Sökanden för kännedom. Efter min begäran därom har sökandebudet inkommit med fullmakt den 23 september 2016. Någon ytterligare skriftväxling har inte förekommit.

## **Yrkanden**

Sökanden yrkar att domännamnet <botox.se> ska överföras till Allergan Inc. Innehavaren bestrider överföringsyrkandet.

## **Parterna har anfört**

### ***Sökanden Allergan Inc***

Innehavarens registrering av domännamnet botox.se skedde den 18 februari 2009.

Allergan har ett flertal rättigheter till lydelsen Botox med giltighet i Sverige. Den i Sverige äldsta registreringen av varumärket BOTOX ansökte Allergan om den 29 juli 1991.

BOTOX är ett varumärke som har blivit mycket omtalat i media under en lång tid och namnet har ett betydande värde, då användningen av läkemedlet som Botox är känt för, är ett av de vanligaste skönhetsingreppen i världen.

Med tanke på ovanstående rådet det inget tvivel om att innehavaren haft kännedom om varumärket BOTOX i samband med deras domännamnsregistrering.

Innehavaren hade så sent som den 8 juli 2016 vidarekopplat domännamnet till en kommersiell affiliate sida för casino och spel och därigenom tjänat pengar på sin registrering av domännamnet. Efter att varningsbrevet sändes, har innehavaren istället parkerat domänen. Det är endast omständigheten att varningsbrev skickades som medfört att innehavaren valt att stänga ner vidarekopplingen.

Domännamnet är registrerat efter att Allergan ansökte och registrerade sitt varumärke BOTOX. Domännamnet är identiskt med varumärket. Användningen av domännamnet har saknat ett berättigat intresse för innehavaren.

Då BOTOX under en lång tid varit ett mycket känt varumärke samt består av en lydelse som inte har någon annan betydelse än varumärket det åsyftar, råder inget tvivel om att innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro.

Med anledning av vad som sagts ovan begär vi att domännamnet överläts till Allergan.

### **Domännamnsinnehavaren Gamesurf Ltd**

Jag motsätter mig kravet på att överlåta domänen. Domänen används inte på någon konkurrerande verksamhet enligt bevisning i frågan. Sidan har varit forward tidigare men planen är nu att starta upp ett nytt projekt.

Jag kan också erbjuda motpart att köpa domänen av mig. Då kan jag planera för ett nytt namn med det nya projektet. Priset jag begär är 50,000kr exklusive moms.

### **Tvistlösarens skäl**

Vid alternativt tvistlösningsförfarande tillämpas IIS:s vid var tid gällande Registreringsvillkor (fn av den 27 maj 2015) – vilka på avtalsrättslig grund är bindande för innehavare av domännamn under <.se>. För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt punkt 7.2 i villkoren, att det omstridda domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken (eller annan i villkoren angiven rättighet) som sökanden har rätt till i Sverige. Vidare fordras att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt, slutligen, att domännamnsinnehavaren inte själv har en rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet. För att ett domännamn ska överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda.

### **Sökandens rätt; likhetsbedömning**

Sökanden innehar bl a det svenska varumärket BOTOX (257196; ordmärke; registrerat 1994-04-15; ansökan 1991-07-29) med vilket det omstridda domännamnet <botox.se> är identiskt.

### **Ond tro / Berättigat intresse**

Såsom Sökanden påpekat är ordet/namnet "Botox" ett rent "fantasiord" utan språklig betydelse. Möjligheten att någon utomstående skulle välja att registrera eller förvärva domännamnet <botox.se> utan kännedom om Sökandens varunamn BOTOX, måste betraktas som utesluten. Det måste sålunda hållas för visst att Innehavaren förvärvat och använt domännamnet i ond tro med vetskap om Sökandens varumärke. Innehavaren har själv inte anfört något som föranleder annan slutsats.

Innehavaren har inte anfört något till stöd för ett eget berättigat intresse till domännamnet och handlingarna i ärendet ger inte heller i övrigt stöd för förekomsten av ett sådant intresse.

Det skall här anmärkas att vad Innehavaren anfört om att domännamnet inte används i konkurrerande verksamhet, inte legitimerar användningen. Förhållandet skapar i sig inte heller något berättigat intresse.

\*\*\*

Sammanfattat finner jag att domännamnet <botox.se> är identiskt med Sökandens varumärke BOTOX, att domännamnet förvärvats och använts i ond tro samt att Innehavaren saknar ett berättigat intresse till domännamnet. Sökandens yrkande om överföring av domännamnet ska därmed bifallas.

---

På IIS vägnar

Thomas Carlén-Wendels