

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-06-26

ÄRENDENUMMER

763

SÖKANDE

Elg & Catenacci Restauranger AB (org. nr. 556946-6609)

Hornsbruksgatan 28

117 34 Stockholm

INNEHAVARE

Piotr R.

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <restaurangpiast.se>.

BESLUT

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <restaurangpiast.se> lämnas utan bifall.

BAKGRUND

Sökanden inkom med en ansökan om tvistlösning för domännamnet <restaurangpiast.se> den 14 april 2014. Sökanden begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Innehavaren besvarade ansökan den 16 maj 2014 och godtog att ansökan prövas av en tvistlösare. Både Sökanden och Innehavaren har inkommit med kompletterande yttrande.

.se har utsett Jon Dal till tvistlösare.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Under hösten 2013 beslutade sig det som sedermera kom att bli Elg & Catenacci Restauranger AB att öppna en polsk restaurang i Stockholm, med specialiteten fågel och chark, vid namn Restaurang Piast. Detta kom tidigt till Café Piastowskas kännedom, där Carolina C. (nu VD i Elg & Catenacci Restauranger AB) tidigare arbetat.

I december 2013 förvärvade Elg & Catenacci Restauranger AB en restauranglokal på Tomtebogatan 22, i syfte att där öppna Restaurang Piast. I samband med detta lades företagssida upp på Facebook och marknadsföring påbörjades.

När vi sedermera vill registrera domännamnet "restaurangpiast.se" framkommer att Café Piastowska AB, genom sin VD Piotr R., per den 26 november 2013, registrerat domänen och länkat densamma till sina egna ursprungliga domänadresser "cafepiastowska.se"/ "piastowska.se".

Restaurang Piast är, för vår räkning, sedan 14 mars 2014 ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket, med registreringsnummer 517819.

För oss är det uppenbart att Café Piastowska AB registrerat domännamnet "restaurangpiast" och länkat densamma till sina egna ursprungliga domänadresser i ond tro, för att störa konkurrerande verksamhet. Vi anser, mot bakgrund av vårt hos PRV registrerade varumärke, att vi har rätt till domänadressen "restaurangpiast.se".

Piotr R. har skaffat adressen www.restaurangpiast.se som privatperson, och länkat densamma automatiskt till Cafe Piastowskas hemsida. Piotr R. är delägare i Cafe Piastowska och VD i detta företag.

Piast är inte ett adjektiv till Piastowska. Piotr R. har fått avslag på sitt bestridande av vårt varumärke "Restaurang Piast" från PRV.

Det är ologiskt att "Cafe Piastowska" av någon outgrundlig anledning även "för enkelhetens skull" registrerar domäner med namnet "Piast" i. Piastowska är ett helt annat namn än Piast, och eftersom detta tilltag gjordes av Piotr R. efter att vår ansökan till PRV om att få "Restaurang Piast" godkänt som registrerat varumärke är det för oss uppenbart att agerandes grund är att störa en konkurrerande verksamhet.

Restaurang Piast har på intet sett har avsett att "kopiera Café Piastowskas koncept", och heller ej gjort så. Vi är en fågelrestaurang och rotisserie, med egenimporterade polska drycker, medan Café Piastowska har en tydlig betoning på Polsk husmanskost och import av ungerska viner. Vi vänder oss således till en annan kundkrets och har alltid varit övertygade om att vi fyller en ny funktion på den svensk-polska restaurangmarknaden.

Sökanden åberopar som bevisning bl.a. registreringsbevis från PRV.

Innehavaren

Som medägare och styrelseordförande i Café Piastowska AB har jag registrerat flera domäner bl annat restaurang piast för att skydda bolagets inarbetade varumärke på marknaden. Samtliga domäner är sammanlänkade.

Café Piastowska har haft samma namn och legat på samma adress, Tegnérgatan 5 i Stockholm, sedan 1983. Under 30 år drevs Café Piastowska av grundarna och de äkta makarna Hanna och Bo S. som en enskild firma. När caféet öppnades serverades mat men inte alkoholhaltiga drycker. När man fick alkoholtillstånd på 1990-talet var namnet redan så etablerat att man inte brydde sig om att byta till "Restaurang Piastowska" (det finns stamgäster som än idag refererar till café Piastowska som Restaurang Piast).

Nu drivs Café Piastowska vidare, men som ett aktiebolag och verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare, det vill säga polsk mat, dryck och traditioner.

Jag finner det synnerligen olyckligt att Carolina C, som är VD och styrelseledamot i bolaget Elg och Catenacci Restauranger AB, har startat en verksamhet med samma koncept samt döpt sin restaurant till det snarlika namnet Piast. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att Piastowska är ett adjektiv från ordet "Piast" som härstammar från den polska kungaätten med samma namn.

Hinder för registrering av varumärket "Restaurang Piast" har anmälts till PRV. Varumärket "Restaurang Piast" betraktas som direkt intrång i Café Piastowskas företagsnamn. Detta kan orsaka problem med namnförväxlingar.

I sin marknadsföring av restaurangen Piast på Facebook använder sig Carolina C. dessutom av bild som togs i samband med en artikel i tidningen FOCUS, som handlar om Café Piastowska. Bolaget på ett medvetet sätt använder sig av Café Piastowska i sin marknadsföring. Detta görs i ont syfte för att vilseleda kunder. Café Piastowska uppfattar det som att Elg och Catenacci Restauranger AB registrerade och döpte sin verksamhet till Restaurang Piast med ett möjligt uppsåt och syfte, nämligen att dra nytta av det väletablerade namnet på Stockholms äldsta polska restaurang, nämligen Café Piastowska.

Jag är styrelseordförande, firmatecknare och delägare i Café Piastowska AB. Jag har dessutom inkommit med anmälan om hinder för varumärkesregistrering av namnet "Restaurang Piast". Förklaringen till varför domänen innehas av Piotr R. är att Restaurang Cafe Piastowska drevs av Halina S. som enskild firma under många år. I februari 2013 avled Halina S. som var enda ägare till restaurangen. Den enda arvtagaren var hennes dotter Mikaela S. Mikaela drev rörelsen som dödsbo fram till juni 2013. (Då var fortfarande Carolina C. anställd). Mikaela S. sålde rörelsen och rättigheterna till Café Piastowska AB.

Café Piastowska AB drev genom fullmakt från Tillståndsenheten restaurangen vidare tills ansökan om eget tillstånd blev klart i januari 2014. Halina S. enskilda firma hade inga domäner eller webbsida. Det krävdes en snabb åtgärd och för enkelhetens skull registrerade jag i mitt namn, Piotr R., följande domäner: piastowska.se, cafepiast.se, cafe.p.se, restaurangpiast.se, mm. Restaurangens hemsida skapades och länkades till via de olika registrerade domänerna. När domänerna sedan skulle överföras till Cafe Piastowska AB uppstod en tvist om restaurangpiast.se.

Ärendet gällande bestridande av Sökandens varumärke är inte avslaget heller inte avslutat hos PRV, det pågår. Däremot har ett tidigare försök av avlidna Halina S. att registrera ”Piastr” fått avslag.

Det finns behov av enklare domännamn för att undvika grunden för förväxling. Om någon skulle ha för avsikt att kopiera inarbetat konceptet av restaurangen, till och med namnet så har jag därför registrerat en mängd domäner som t.ex. cafep.se (många har problem med att stava ”Piastowska” särskilt bokstaven ”w”) eller cafepiast.se, m.m.

Carolina C. har använt sig av bilder från Café Piastowska i sin marknadsföring vilket bekräftar syfte att överta namn och konceptet utan medgivande.

M Catenaccis bolag bedriver inte enbart en ” fågelrestaurang och rotisserie”. Enligt menyn är majoriteten av rätterna polsk husmanskost. När det gäller inredningen av lokalen på Tomtebogatan 22 är det bara att titta på bilderna på ”Restaurang Piasts” hemsida för att se att de i det närmaste kopierat interiören från Café Piastowska.

Det primära i att vi invänder mot namnet på Catenaccis krog handlar om att vi vill undvika förväxling mellan de två restaurangerna, vilket sker idag, då gäster ofta undrar vart de ringt eller vart de kommit.

Innehavaren åberopar som bevisning bl.a. ett utlåtande från professor Anna P. P., professor i slaviska språk/polska vid Uppsala universitet.

TVISTLÖSARENS/NAS SKÄL

Enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013 ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

- a) ett varukännetecken,
 - b) ett näringskännetecken,
 - c) ett släktnamn,
 - 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 om vissa officiella beteckningar (1976:100),
 - g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
 - h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
 - i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
 - j) 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.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att Sökanden ska vinna framgång med sin talan.

1. Identiskt eller liknande kännetecken

Sökanden är innehavare av en svensk varumärkesregistrering, nr. 517 819, för RESTAURANG PIAST. Varumärket är, med undantag för tillägget .se, identiskt med domännamnet. Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

2. Ond tro

Innehavaren är styrelseledamot och delägare i ett bolag med firman Café Piastowska AB. Bolaget övertog en restaurangverksamhet, Café Piastowska, som ligger på Tegnérgatan i Stockholm och som haft samma namn i 30 år.

Sökanden ansökte om varumärkesregistrering för RESTAURANG PIAST den 18 november 2013. Registreringen av domännamnet <restaurangpiast.se> gjordes den 26 november 2013 dvs. efter det att Sökanden ansökt om varumärkesskydd för RESTAURANG PIAST. Det framstår som sannolikt att Innehavaren kände till att Sökanden ansökt om varumärkesskydd för RESTAURANG PIAST när Innehavaren lät registrera domännamnet <restaurangpiast.se>.

Innehavaren har uppgett att orsaken till att domännamnet <restaurangpiast.se> registrerades var för att undvika förväxling. Sökanden menar att syftet med registreringen av domännamnet är att störa Sökandens verksamhet.

Att registrera ett domännamn för att förhindra annan från att registrera domännamnet är, enligt tvistlösaren, inte en registrering i ond tro om någon annans användning av domännamnet skulle innebära intrång i domänregistrantens firma- eller varumärkesrätt.

Sökanden och Innehavaren är verksamma i samma bransch och det särskiljande ordet ”Piast” ingår i såväl Sökandens varumärke som Innehavarens firma. Huruvida Sökandens varumärke RESTAURANG PIAST är förväxlingsbart med Café Piastowska AB är enligt tvistlösaren en öppen fråga. Innehavaren har invänt mot Sökandens varumärkesregistrering och invändningsärendet är ännu inte avgjort (i vart fall har Sökanden inte visat att ärendet är avgjort).

Utgången av invändningsförfarandet har betydelse för om Innehavaren ska anses ha registrerat eller använder domännamnet i ond tro. Utgången är inte given och under sådana omständigheter kan inte Innehavaren anses ha registrerat eller använt domännamnet i ond tro.

Eftersom alla tre villkor måste vara uppfyllda för att Sökanden ska vinna framgång med sin talan finns inte anledning för tvistlösaren att pröva frågan om rätt eller berättigat intresse.

Samtliga tre villkor är inte uppfyllda och Sökandens ansökan om överföring av domännamnet ska därför lämnas utan bifall.

På .SE:s vägnar

.....
Jon Dal