



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-10-10

Ärendenummer
933

Sökande

O'Learys Trademark AB, 556658-2895
Sveavägen 168
113 46 Stockholm

Ombud:

IPQ IP Specialists AB
Vasagatan 11
114 11 Stockholm

Innehavare

Sargon J

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <**bostongrill.se**>.

Beslut

O'Learys Trademark AB:s yrkande om överföring lämnas utan bifall.

Bakgrund

O'Learys Trademark AB (Sökanden) bedriver franchiseverksamhet inom restaurangnäringen. Bolaget är innehavare av bl a det svenska nationella varumärket O'LEARYS BOSTON GRILL (nr 375 367), registrerat för "utskänkning av mat och dryck, restauranger samt bartjänster".

Sargon J (Innehavaren) är sedan 23 oktober 2015 innehavare av domännamnet <bostongrill.se>.

Yrkanden

Sökanden har yrkatt domännamnet skall överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

Parterna har anfört

Sökanden har till grund för sitt yrkande om överföring anfört, som det får förstås, att det för Innehavaren registrerade domännamnet är identiskt med eller liknar bolagets svenska nationella varumärke innehållande BOSTON GRILL samt att Innehavaren har låtit registrera domännamnet i ond tro, att denne använt domännamnet i ond tro och att denne inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Innehavaren har bestritt de av Sökanden åberopade grunderna.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört bl.a. följande.

Sökanden

Sökanden har i nuläget två BOSTON GRILL-restauranger i Sverige och belägna i Stockholm, en i Tele 2 Arena och en i Stockholms Centralstation. Restaurangen i Tele 2 Arena var den första och den öppnade den 4 september 2014. I anslutning till båda restaurangerna finns ett stort flöde av människor, vilket innebär att varumärket exponeras för hundratusentals människor varje år. Sedan maj 2016 finns också en BOSTON GRILL-restaurang i Köpenhamn.

Varumärket BOSTON GRILL har särskiljningsförmåga och har genom användning förvärvat avsevärd goodwill. BOSTON GRILL utgör det klart dominerande elementet i varumärket och med hänsyn till att märket använts i ca två år måste det anses ha blivit så känt att det också är inarbetat här i landet för de tjänster det är registrerat för.

Sökanden blev först medveten om Domännamnet i december 2015. Domännamnet var då kopplat till en bild på kvinnor i underkläder och i olika utmanande poser. Texten på sidan var "bostongrill.se This is where the magic happens". Mailadressen på sidan var tillsalu@bostongrill.se men ändrades sedermera till info@bostongrill.se.

Domännamnet <bostongrill.se> är registrerat under .se vilket innebär att webbplatsen särskilt riktar sig till den svenska marknaden. Vid en sökning i google.com, på "boston grill", refererar de 10 första resultaten till Sökandens varumärke BOSTON GRILL. Det visar tydligt hur nära kopplat varumärket BOSTON GRILL är till Sökanden.

Domännamnet utgörs i sin helhet av varumärket "boston grill" som liknar Sökandens varumärke BOSTON GRILL. Det finns en risk för att den som ser domännamnet kommer missta sig och tro att namnet är kopplat till Sökanden. Riskerna är således stora att allmänheten uppfattar domännamnet,

antingen som ett domännamn som ägs av Sökanden eller som ett namn med kommersiell koppling till Sökanden.

Innehavaren har själv i korrespondens med Sökanden bekräftat att förväxling har skett i praktiken. Innehavaren har därvid uppgivit att "Jag kan skicka dig info på antalet besökare som vi har per vecka (mellan 500 - 700) utan marknadsföring samt lunch och middag förfrågningar vi får in."

Sökandens varumärke och verksamhet riktar sig till bl a barnfamiljer. Varumärket riskerar att skadas, framför allt för att webbplatsen har ett grovt pornografiskt innehåll med flickor som tycks vara mycket unga.

Med tanke på Sökandens användning av varumärket i sin verksamhet, och det sätt på vilket Innehavaren agerat efter registreringen, är det uppenbart att domännamnet registrerats med Sökandens varumärke i åtanke och enbart i syfte att snylta på Sökandens varumärke genom att ta trafik avsedd för Sökanden och sedermera försöka få pengar av Sökanden.

Innehavaren uppgav i en korrespondens per e-post med Sökanden att man avsåg att bygga en webshop för att erbjuda produkter relaterade till namnet. Mailet avslutades med att Innehavaren kunde tänka sig att släppa domännamnet "till rätt pris. Det är det snabbaste och billigaste sättet för alla".

Efter några en del turer fram och tillbaka kom parterna överens om att Sökanden skulle betala 25 000 kr för domännamnet, men ställde som krav att Innehavaren först skrev på ett avtal där denne lovade att inte registrera eller använda Sökandens varumärken i framtiden samt begärde att Innehavaren skulle komma till Sökandens kontor för att skriva under avtalet.

Sökanden försökte upprepade gånger, utan framgång, att ta kontakt Innehavaren på telefonnummer som denne uppgett (svenska och australiensiska) samt på alla olika tider och dagar för att ta hänsyn till Innehavarens påstådda resande. Men Sökanden lyckades inte identifiera Innehavaren och få avtalet underskrivet, vilket medförde att någon överföring inte kom till stånd.

Det är uppenbart att Innehavaren var medveten om Sökandens rättigheter i varumärket BOSTON GRILL vid tiden för registreringen. Det är tydligt att det är den vetskapen som fått Innehavaren att registrera domännamnet för att försöka tjäna pengar på den goodwill som Sökanden byggt upp i varumärket.

Sökanden har inte funnit att Innehavaren har eller har haft några registrerade varumärkesrättigheter eller företagsnamn som motsvarar domännamnet. Sökanden har inte heller funnit något som skulle antyda att Innehavaren har använt termen "bostongrill" på något sätt som skulle ge denne ett berättigat intresse till namnet.

Innehavaren har hela tiden ändrat sin historia, lämnat falska uppgifter och har nu kopplat domännamnet till en grovt pornografisk sida. Det är ytterligare bevis på Innehavarens brist på berättigat intresse till namnet samt dennes registrering och användning i ond tro.

Innehavaren

I början av 2015 beslutade Innehavaren att ta fram ett grillkoncept med barbecue-grillar. Idén växte fram då grillmarknaden fick stort fäste i Sverige under 2013/14 och hemlagade hamburgare blev oerhört populärt här. Innehavaren tog kontakt med flera tillverkare av grillar i Australien och USA, då detta är de två största länderna med grill- och barbecuekultur. I samband med det tog Innehavaren fram olika namnförslag, bl a "Boston Grill".

Under projektets gång uppstod det en del problem och kostnaderna verkade vara större än vad Innehavaren hade förväntat sig. Bl a var det kostnadsförslag som Innehavaren fick för uppbyggnad och drift av en webshop inte rimlig. Målet är att inför 2017 lansera ett helhetskoncept för grillar i

Sverige under namnet "Boston Grill" och bli en ledande aktör för grillar i Sverige. Innehavaren nu också sökt registrering av Grills From Boston Sverige AB, men ännu inte fått något svar ifrån Bolagsverket.

Efter att Innehavaren hade köpt domännamnet, helt lagligt, blev Innehavaren kontaktad av Loopia som upplyste att någon hade gjort anspråk på namnet. I detta skede hade Innehavaren ingen aning om att det fanns en restaurang på "T-Centralen" i Stockholm med samma namn. Det var först efter upplysningen från Loopia som Innehavaren upptäckte att det fanns en restaurang som hade domännamnet <bostongrill.se>.

Sökanden äger tre varumärken som innehåller BOSTON GRILL, men har inte någon ensamrätt till BOSTON GRILL. Innehavaren skulle vilja påstå att det är i stort sätt omöjligt att äga ett varumärke på ett stadsnamn såsom Boston. Sökandens varumärke är endast "giltigt" i en lydelse och i kombination med de ord som Sökanden "använder".

Sökandens varumärke är skyddat i två klasser: i klass 32 för drycker och i klass 43 för utskänkning av mat och dryck (kortvarigt boende). Innehavarens produkt går under klass 11 och avser apparater för uppvärmning. Innehavaren säljer varken mat eller drycker eller bedriver en restaurangverksamhet och därför gör Innehavaren inte intrång i Sökandens varumärken.

Den sökning på Google som Sökanden hänvisat till visar klart och tydligt att Innehavaren inte haft någon avsikt att konkurrera eller bedriva liknande verksamhet som Sökanden. Av sökningen framgår att Innehavarens domän inte ens "kommer upp", vilket beror på att Innehavare inte haft någon avsikt att skada någon och därför heller inte gjort sin domän tillgänglig för Google.

Den uppgift som Sökanden refererar till om att Innehavaren på webbplatsen haft 500 - 700 besökare per vecka, liksom förfrågningar om lunch och middag, är helt felaktig och är lämnad utan Innehavarens vetskap av en annan person. Antalet besökare på webbplatsen bostongrill.se (från den 1 januari 2016 till den 14 augusti 2016) är i stort sett lika med noll.

Domännamnet <bostongrill.se> har varit länkat till en annan webbplats: en erotisk blogg med nakna kvinnor/tjejer i olika vardagliga miljöer. Men det är felaktigt att det skulle vara fråga om en webbplats med grovt pornografiskt innehåll. Sökandens påståenden syftar endast till att Innehavaren skall framstå som oseriös.

Innehavaren försökte på alla sätt att lösa situationen, men samtidigt ville Innehavaren få ersättning för de pengar som lagts ned i projektet. Sökanden gick med på att skicka ett avtal och betala en summa, men det har aldrig kommit något avtal. Sökanden fick adressuppgifter, personnummer och andra nödvändiga uppgifter redan i januari 2016 och har haft ca 8 månader på sig att lösa detta.

Tvistlösarens skäl

Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen .se från och med den 27 maj 2015, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Inledningsvis kan konstateras att det för Innehavaren registrerade domännamnet <bostongrill.se> i känneteckensrättslig mening liknar Sökandens svenska nationella varumärke O'LEARYS BOSTON GRILL.

Enligt vad utredningen visar har Sökandens varumärke fått viss uppmärksamhet i förbindelse med den restaurangverksamhet som bolaget bedriver i Stockholm. Det är emellertid inte visat att vare sig Sökandens varumärke eller sammanställningen BOSTON GRILL i känneteckensrättslig mening är känt. Varumärket har således det skydd som registreringen ger, men inte något skydd härutöver mot snyltning eller förfång i form av nedsvärtning.

Väl är det osannolikt att den som föresätter sig att bli "en ledande aktör för grillar i Sverige" använder sitt domännamn på det sätt som Innehavaren gjort. Men sökanden har inte visat på några omständigheter som medför att Innehavaren vid sin registrering måste ha känt till sökandebolagets varumärken innehållande sammanställningen BOSTON GRILL. Inte heller har sammanställningen BOSTON GRILL sådan originalitet att domännamnet måste ha kommit till med varumärket som förebild (*jfr res ipsa loquitur*).

Vid denna bedömning är inte visat att Innehavaren var i ond tro vid sin registrering av domännamnet. Inte heller innebär vad som framkommit om Innehavarens bruk av domännamnet – som, ehuru tarvligt, är helt artskilt från den restaurangverksamhet som Sökanden bedriver – att domännamnet använts i ond tro.

På grund av det anförda skall Sökandens yrkande om överföring lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

Per Carlson