

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2023-0009

1. Sökande

Sökanden är COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, Frankrike, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F.Ü., Taperian i Stockholm AB, företrädd av Haglund Law AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <lerustique.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") 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 17 april 2023. Innehavaren lämnade in ett svar den 17 maj 2023.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 2 juni 2023. 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

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat följande rättigheter:

LE RUSTIQUE (ord), svenskt varumärke med ansökningsdatum den 14 mars 1990, registreringsdatum den 20 december 1991 samt registreringsnummer 228993. Registreringen omfattar varor i klass 29.

LE RUSTIQUE (ord), Europeiska Unionen ("EU") varumärke med ansökningsdatum den 1 april 1996, registreringsdatum den 14 oktober 1998 samt registreringsnummer 000140913. Registreringen omfattar varor i klass 29.

LE RUSTIQUE (fig), Europeiska Unionen ("EU") varumärke med ansökningsdatum den 23 december 2021, registreringsdatum den 5 juli 2022 samt registreringsnummer 018628383. Registreringen omfattar varor i klass 29 och 30.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <lerustique.se> den 6 maj 2021 och använder det för restaurangverksamhet.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <lerustique.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestriider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <lerustique.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är ett franskt livsmedelsföretag specialiserat på tillverkning av ost. Sökanden och dess ledande varumärken LE RUSTIQUE, COEUR DE LION, RICHESMONTS, ST ANDRÉ och RÉVÉREND finns för närvarande i över 70 länder i världen, däribland Sverige. 2008 grundades Sökanden genom en sammanslagning av La Compagnie des Fromages (Bongrain) och Les Fromageries RichesMonts (Sodiaal) och idag är Sökanden ett joint venture som delvis ägs av Savencia SA och Sodiaal.

Sökanden har använt varumärket LE RUSTIQUE för ostprodukter sedan 1975. Varumärket har hög igenkänningsfaktor och är att anse som välkänd för ostprodukter. Mellan 2016 och 2022 har Sökanden sålt ca 239,000 kg ostprodukter av märket LE RUSTIQUE i Sverige.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <lerustique.se> den 6 maj 2021 vilket är cirka 30 år efter att varumärket LE RUSTIQUE registrerades i Sverige och cirka 23 år efter ordmärket registrerades i EU. Eftersom det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke föreligger det en förväxlingsrisk. Innehavaren använder det omtvistade domännamnet för restaurangverksamhet med inriktning på fransk och libanesisk mat. På hemsidan, som det omtvistade domännamnet pekar mot, använder Innehavaren ett märke som liknar Sökandens figurvarumärke. Förutom att ordelementen är identiska har märkena liknande färgsättning och typsnitt. Sökandens varumärke är registrerat för livsmedel och används för just franska livsmedel, särskilt ostar. Förväxlingsrisken mellan märkena blir då också högre eftersom Innehavaren bedriver en restaurang med fransk-libanesisk inriktning.

Sökanden tillskrev Innehavaren den 28 juni 2022 och redogjorde för sina rättigheter samt dennes inställning till Innehavarens registrering och användning av det omtvistade domännamnet. Sökanden krävde bl.a. att Innehavaren skulle upphöra med användningen av varumärket, både på hemsidan och i sociala medier, samt att det omtvistade domännamnet skulle överföras till Sökanden alternativt avregistreras. Innehavaren underlät att besvara brevet och Sökanden tillskrev Innehavaren på nytt den 15 december 2022.

Som en av grunderna för att Innehavaren skulle vidta ovan nämnda åtgärder anförde Sökanden Bolagsverkets beslut att avslå Innehavarens ansökan om företagsnamn. Den 10 maj 2021 hade Innehavaren ansökt om registrering av företagsnamnet Le Rustique AB hos Bolagsverket. Innehavaren inkluderade två alternativa företagsnamn i ansökan, nämligen Le Rustique Stockholm AB och Lerustique AB. Den 5 juni 2021 avlog Bolagsverket Innehavarens ansökan eftersom det föreslagna namnet kunde förväxlas med Sökandens varumärkesregistrering LE RUSTIQUE med registreringsnummer 000140913. Det framgår även av beslutet att medgivande från Sökanden skulle krävas för att ansökan skulle kunna godkännas. Innehavaren lämnade därefter in ytterligare två namnförslag, nämligen Bistro Rustique Stockholm AB och Franco Rustique AB. Bolagsverket godkände därefter företagsnamnet Franco Rustique AB genom ett beslut som kungjordes den 10 juni 2021.

Innehavaren har senare svarat att denne har för avsikt att fortsätta använda det omtvistade domännamnet. Sökanden anser det sannolikt att Innehavaren haft kännedom om Sökandens varumärke vid tiden för när det omtvistade domännamnet registrerades men oavsett om så är fallet har Innehavaren i vart fall fått kännedom om Sökandens äldre rätt till varumärket i samband med Bolagsverkets beslut att avslå Innehavarens ansökan om företagsnamn.

Trots vetskap om Sökandens äldre rätt till varumärket använder Innehavaren det omtvistade domännamnet för sin verksamhet. Med hjälp av det omtvistade domännamnet försöker Innehavaren att utnyttja Sökandens goda renommé för att driva trafik till sin hemsida. Vidare är Sökanden av uppfattningen att Innehavarens innehav av det omtvistade domännamnet förhindrar Sökanden att använda sitt varumärke som motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ".se". Innehavarens registrering och särskilt användning av det omtvistade domännamnet har därmed, enligt Sökandens uppfattning, skett i ond tro.

Sökanden kan inte finna några omständigheter som indikerar att Innehavaren har ett legitimt intresse till det omtvistade domännamnet. Innehavaren har inte framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Inte heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Innehavaren har inte erhållit någon licens eller annan form av tillstånd eller medgivande från Sökanden att använda varumärket LE RUSTIQUE eller annat därmed förväxlingsbart ord i ett domännamn. Företagsnamnet Franco Rustique AB ger inte Innehavaren rätt till att registrera och använda det omtvistade domännamnet <lerustique.se> även om både Franco Rustique AB och LE RUSTIQUE innehåller ordet "rustique". Det faktum att Innehavaren fått avslag från Bolagsverket att använda LE RUSTIQUE som företagsnamn talar starkt för att Innehavaren saknar legitimt intresse till det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Sökandens påstående att Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet hindrar Sökanden att använda sitt varumärke i den svenska toppdomänen är felaktigt eftersom Sökanden haft möjlighet att registrera det omtvistade domännamnet under otaliga år under principen "först till kvarn".

Eftersom det av ansökan inte går att utläsa huruvida Innehavarens försäljning i Sverige sker via agent eller importör bestrider Innehavaren att Sökandens varumärke LE RUSTIQUE uteslutande associeras med Sökanden i Sverige till följd av långvarig användning. Innehavaren uppger vidare att det i ansökan inte finns något som stödjer Sökandens påstående om att varumärket har gott renommé i Sverige.

Enligt sökningar på Google existerar det restauranger i Frankrike som verkar under namnet "Le Rustique" vilket talar emot Sökandens påståenden att denne aktivt arbetar för att hindra andra aktörer från att använda namnet.

Innehavaren anser inte att det omtvistade domännamnet <lerustique.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärke LE RUSTIQUE eftersom Innehavarens hemsida, som det omtvistade domännamnet pekar mot, inte erbjuder samma produkter eller tjänster som Sökanden. Sökandens varumärkesregistrering omfattar varor i klass 29. Eftersom innehavaren varken utnyttjar Sökandens renommé eller försöker att skapa intresse för sin hemsida med hjälp av Sökandens varumärke föreligger inte någon ond tro. Vidare anser Innehavaren att denne har ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom det använts för att bedriva restaurangverksamheten sedan 2021. Sökanden, däremot, har ingen verksamhet i Sverige och saknar således berättigat intresse.

7. Diskussion och Slutsatser

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

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 (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
- 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.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan 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

Det första villkoret som ska vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen.

Av bevisningen i ärendet framgår att Sökanden kan visa rätt till det registrerade varumärket LE RUSTIQUE som har rättsgrund i Sverige. Det omtvistade domännamnet <lerustique.se> består av Sökandens varumärke i sin helhet.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <lerustique.se> är identiskt med eller liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Det är Sökanden som har bevisbördan att visa förekomsten av ond tro hos Innehavaren.

Inledningsvis kan konstateras att Sökandens svenska ordvarumärke LE RUSTIQUE registrerades den 20 december 1991 dvs före Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <lerustique.se> den 6 maj 2021. Bevisningen i ärendet stödjer dock Innehavarens påstående att det omtvistade domännamnet registrerats i syfte att användas för restaurangverksamhet och inte för de varuslag som Sökandens kännetecken registrerats för. Sökanden har i ansökan uppgett att kännetecknet är välkänt för ostprodukter i Sverige men inte inkommit med något material till styrkande av detta påstående. Baserat på att det i ärendet inte finns konkret bevisning eller omständigheter som påvisar ond tro vid registreringstillfället, kommer Tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden inte visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro.

Finns det omständigheter i ärendet som visar att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet i ond tro? Sökanden har angivit att Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet hindrar Sökanden att reflektera sitt varumärke som motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ".se". Enbart det förhållandet att Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet hindrar Sökanden från att registrera sitt varumärke som domännamn innebär dock inte att Innehavaren, i Registreringsvilkorens mening, använt domännamnet i ond tro.

Av bevisningen i ärendet framgår att Innehavaren, i vart fall sedan Bolagsverkets beslut den 5 juni 2021, haft kännedom om Sökandens varumärke LE RUSTIQUE med registreringsnummer 000140913. Sökanden har anfört att Innehavaren, trots denna kännedom, fortsatt att använda det omtvistade domännamnet i syfte att utnyttja Sökandens goda renommé för att driva trafik till sin hemsida. Som konstaterats ovan, använder Innehavaren inte det omtvistade domännamnet för varuslag som Sökandens kännetecken registrerats för. När det gäller Sökandens påstående att det åberopade varumärket är välkänt och innehar ett gott renommé på den svenska marknaden har Sökanden inte inkommit med något material till styrkande av detta. Omständigheten att Innehavaren, genom Bolagsverkets beslut, erhållit kännedom om Sökandens kännetecken utgör inte tillräcklig bevisning för att det i ärendet ska vara visat att Innehavaren, i Registreringsvilkorens mening, använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Slutligen har Sökanden anfört att Innehavarens hemsida, som det omtvistade domännamnet pekar mot, innehåller en text som Sökanden anser utgör intrång i figurvarumärket med registreringsnummer 018628383. Texten på Innehavarens hemsida består av orden "Cuisine Franco-Libanaise Le RUSTIQUE" där "Le RUSTIQUE" är mer framträdande än "Cuisine Franco-Libanaise" pga skillnader i typnitt och textstorlek. Tvistlösaren finner inte att Innehavarens text på hemsidan är tillräcklig för att det i ärendet ska anses vara bevisat att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet i ond tro. I sammanhanget kan konstateras att figurvarumärket som Sökanden åberopar inte hade ansökts om vid tidpunkten då Innehavaren registrerade och påbörjade användningen av det omtvistade domännamnet. Frågan huruvida Innehavarens text på hemsidan kan anses utgöra varumärkesintrång eller inte, kan inte avgöras inom ramen för ett administrativt tvistlösningsförfarande utan ska lösas i annan ordning. Vad som anges i detta beslut hindrar inte att frågan prövas i annat behörigt forum.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet vid en samlad bedömning inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro i Registreringsvilkorens mening.

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

Eftersom det inte är styrkt att det omtvistade domännamnet har registrerats eller använts i ond tro saknas anledning att utreda huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse.

8. Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <lerustique.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Baserat på bevisningen och omständigheterna i ärendet kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro i Registreringsvilkorens mening.

Johan Sjöbeck

Datum: 18 juni 2023