# Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001954

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-001954** |
| Time of filing | **2006-06-26 10:43:51** |
| Domain names | **volvobil.eu, volvogroup.eu** |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | **Kateřina Fáberová** |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Volvo Trademark Holding AB, Dempe** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Tema Syd, Janne Tengvall** |

INSERT INFORMATION ABOUT OTHER LEGAL PROCEEDINGS THE PANEL IS AWARE OF WHICH ARE PENDING OR DECIDED AND WHICH RELATE TO THE DISPUTED DOMAIN NAME

Inga av Panelen kända.

FACTUAL BACKGROUND

Klaganden är innehavare av varumärket VOLVO, som är registrerat i ett stort antal länder, däribland Sverige genom varumärkesregistreringarna nr. 78 133 VOLVO och nr. 135 541 VOLVO omfattande bl a klass 12 (utdrag från InfoTorg/PATLINK, bilagda klagomålet som Bilaga 1). Klaganden licensierar även ut sitt varumärke till AB Volvo och Volvo Car Corporation, som till lika delar äger Volvo Trademark Holding AB.

AB Volvo, den tidigare innehavaren av varumärket VOLVO, grundades år 1915 och år 1927 startade tillverkningen av personbilar under varumärket VOLVO. År 1928 påbörjades även tillverkningen av lastbilar under märket VOLVO. År 1934 expanderade Volvo sin tillverkning till att omfatta även busschassier och marina motorer. Klagandens företrädare och licenstagare har således sålt bl a bilar under varumärket VOLVO i över 75 år.

Svaranden lät registrera <volvobil.eu> den 12 april 2006, och <volvogroup.eu> den 13 april 2006.

Klaganden gjordes uppmärksam på de aktuella domännamnen genom ett e-mail från Svaranden den 24 maj 2006, i vilket Svaranden informerade Klaganden att den förstnämnde ägde de omtvistade domännamnen, samt erbjöd Klaganden att köpa dessa (Bilaga 4 till klagomålet).

Någon annan information om Svarandens verksamhet föreligger inte.

A. COMPLAINANT

Klaganden menar att VOLVO, genom långvarig och global användning, utgör ett av världens starkaste varumärken för bl a fordon och är uteslutande associerat med Klaganden och dess licenstagare. Till styrkande av detta påstående hänvisar Klaganden till en lång rad avgöranden i tidigare domännamntvister, där Panelisterna konstaterat att VOLVO är ett välkänt (”famous”) varumärke, exempelvis Volvo Trademark Holding AB v. Cup International Limited, WIPO Case No. D2000-0338; Volvo Trademark Holding AB v. Eurovendic (erik schroder), WIPO Case No. D2001-0001; Volvo Trademark Holding AB v. e-motordealer Ltd., WIPO Case No. D2002-0036; Volvo Trademark Holding AB v. Lost In Space, SA, WIPO Case No. D2002-0445; Volvo Trademark Holding AB v. Soeren Groenlund, WIPO Case No. DNU2002-0003.

Klaganden gör vidare gällande att <volvobil.eu> och <volvogroup.eu> är förväxlingsbara med Klagandens registrerade varumärke VOLVO, då ordet VOLVO i de omtvistade domännamnen är identiska med Klagandens registrerade varumärke och firma. Orden ”bil” och ”group”

är endast generiska termer, dock att ”bil” kan sägas ytterligare förstärka intrycket av att domännamnet har anknytning till Klaganden, och därmed öka förväxlingsrisken. Klaganden hänvisar till flera tidigare avgöranden av WIPO och svenska IIS, till stöd för nämnda ståndpunkt.

Klaganden hävdar att Svaranden inte har någon rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen, då Klaganden inte givit Svaranden något tillstånd till registreringen, namnen inte är allmänt kända för Svaranden och någon användning av domännamnen i samband med marknadsföring av varor eller tjänster inte har skett.

Beträffande frågan om ond tro, hänvisar Klaganden till stycke B 11 (f) ADR Reglerna som stadgar att ett domännamn får anses ha registrerats eller använts i ond tro om det bl a visas att registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som innehar varumärkesrättigheter till kännetecknet. Klaganden gjordes uppmärksam på de aktuella domännamnen genom ett e-mail från Svaranden den 24 maj 2006 (Bilaga 4 till klagomålet), i vilket Svaranden meddelade att han ”ägde” de omtvistade domännamnen samt erbjöd Klaganden att köpa dessa:

”Är ni intresserade att köpa denna adress så hör av Er till mig. Hör jag inget från Er inom en månad tolkar jag det som att Ni inte är intresserade. Jag går då vidare och hör mig för om det finns andra som vill köpa adressen: volvogroup.eu samt volvobil.eu. Ger ni ett riktigt bra bud på den aktuella adressen behöver jag inte gå vidare till någon annan. Jag förbehåller mig rätten att sälja volvogroup.eu samt volvobil.eu till den jag önskar.”

Eftersom detta e-mail sändes kort tid efter registreringen av de båda domännamnen, drar Klaganden slutsatsen att <volvobil.eu> och <volvogroup.eu> registrerats i syfte att sälja dessa till just Klaganden.

Klaganden anhåller att Panelen fattar beslut att <volvobil.eu> och <volvogroup.eu> ska överföras till Klaganden, som är ett bolag med säte inom EU (registreringsbevis bilagt klagomålet som Bilaga 5).

B. RESPONDENT

Svaranden har inte inkommit med korrekt svaromål i enlighet med ADR Regler och Komplementregler.

Av de två meddelanden som Svaranden ändå ingivit får förstås att Svaranden anser sig ha full rätt att registrera de båda domännamnen, eftersom dessa vid tillfället var ”lediga”, samt att det faktum att domännamnen innehåller ”ett känt namn” är irrelevant.

DISCUSSION AND FINDINGS

Klaganden äger det distinktiva och globalt mycket välkända varumärket VOLVO. De omtvistade domännamnen <volvobil.eu> och <volvogroup.eu> är inte identiska med VOLVO. Från bedömningen ska dock, enligt internationell praxis, bortses från själva toppdomänen (.eu). Som påpekats av Klaganden, har generiska tillägg som –group eller –bil oftast ingen eller mycket liten betydelse vid bedömningen av om ett domännamn som inleds med ett känt varumärke är förväxlingsbart med sagda kännetecken eller ej. Tillägget –bil i domännamnet <volvobil.eu> förstärker dock kopplingen till Klagandens varumärke VOLVO, eftersom ordet direkt associeras med Klagandens huvudsakliga verksamhet och produkter.

Det är således Panelens uppfattning att såväl <volvobil.eu> som <volvogroup.eu> är förväxlingsbara med Klagandens varumärke VOLVO.

Svaranden har inte uppgivit några godtagbara skäl för sin registrering av de båda domännamnen. Att dessa vid tillfället var lediga ger inte Svaranden någon automatisk rätt eller berättigat intresse till <volvobil.eu> eller <volvogroup.eu>, särskilt som Svaranden (med säte i Sverige) måste ha insett att dessa innehöll annans välkända varumärke. Av Klagandens inlaga framgår också att denne inte givit Svaranden någon rätt att registrera eller använda de omtvistade domännamnen.

Panelen drar därav slutsatsen att domännamnen registrerats av Svaranden utan rätt eller legitimt intresse.

Redan härav följer att Klagandens yrkande kan medges. För fullständighetens skull har dock Panelen valt att även kommentera anklagelsen om ond tro:

Som ovan angivits är VOLVO ett närmast notoriskt välkänt och inarbetat varumärke i Sverige och stora delar av övriga världen. Svaranden har sitt säte i Sverige. Svaranden har vidare, endast några veckor efter registreringen av de båda domännamnen, erbjudit Klaganden att köpa domännamnen och därvid tydligt indikerat en förväntan om ett högt pris: ”Ger ni ett riktigt bra bud på den aktuella adressen behöver jag inte gå vidare till någon annan.” Svaranden har inte förnekat påståendet att domännamnen registrerats med detta syfte.

Det är Panelens uppfattning att domännamnen även registrerats i ond tro.

DECISION

Av ovannända skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och )c) i Reglerna, bestämmer Panelen att domännamnen VOLVOBIL.eu, VOLVOGROUP.eu skall överföras till Klaganden.

## PANELISTS

| Name | **Petter Rindforth** |
|---|---|

DATE OF PANEL DECISION 2006-10-17

## Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant, based in Sweden, is the owner of the well known trademark VOLVO for cars, etc. The Respondent, also based in Sweden, registered <volvobil.eu> and <volvogroup.eu>, ”because they were free to register”, and offered the Complainant to buy the domain names for “a substantial sum of money”.

The Panel ordered the transfer of both disputed domain names as:

1.
<volvobil.eu> and <volvogroup.eu> are considered confusingly similar to the trademark VOLVO (the Swedish word “bil” means “car”),

2.
the Respondent has not established any rights to or legitimate interest in the disputed domain names, and

3.
the Respondent’s attempt to sell the domain names to the Complainant shortly after the registration is a clear indication of bad faith registration.