

Panelens Beslut for dispute CAC-ADREU-005412

Case number CAC-ADREU-005412

Time of filing 2009-05-04 09:03:23

Domain names telia-sonera.eu

Case administrator

Name Josef Herian

Complainant

Organization / Name Melbourne IT Digital Brand Services, Cecilia Borgenstam

Respondent

Organization / Name Hans Berg

FAKTISK BAKGRUND

Klaganden är innehavare av flertalet svenska varumärkesregistreringar för TeliaSonera, bl. a.

svensk varumärkesregistrering daterad 2003-09-26 (reg.nr:363058), samt

Gemenskapsvarumärke giltigt i Sverige och daterat, 2005-01-03 (reg.nr: 003112034).

Det omtvistade domännamnet registrerades av svaranden den 12 maj 2006.

A. KLAGANDE

TeliaSonera AB är ett svenskt aktiebolag registrerat år 1966. TeBolaget har verksamhet i Norden, Baltikum, Ryssland, Turkiet och Spanien. TeliaSonera har starka eller ledande positioner på samtliga av dessa marknader. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och Helsingfors. TeliaSonera erbjuder ett komplett sortiment av telekommunikationstjänster i Sverige och är den ledande leverantören på den svenska telemarknaden. Tjänsterna marknadsförs under varumärkena Telia, Halebop, Skanova och Cygate.

Klaganden skickade det första varningsbrevet till innehavaren för det omtvistade domännamnet (Svaranden) den 17 februari 2009. Den 18 februari erhöll Klaganden svar från Svaranden där han berättar att han registrerat denna domän bland många andra. I sitt brev förklarar Svaranden att han inte använt domänen till något men att han har betalat de årliga avgifterna för domänen. I Klagandens brev, erbjöds ersättning för de registreringskostnader som svaranden haft i samband med sin registrering för att täcka de utlägg som svaranden haft sedan 2006. Det är tydligt att svaranden inte är beredd att föra över domänen frivilligt utan begär kompensation utöver vad som kan anses rimligt, i detta fall 7 300 SEK. Svaranden hänvisade till ansökningsavgiften för tvistlösning (ADR) på om 1300 EUR och var villig att mötas halvvägs, det vill säga 7 300 SEK. Svaranden konstaterar att om han inte får begärda motprestation i form av de 7300 SEK, kommer han överlåta domännamnet till en annan part.

Varumärket TELIASONERA TELIASONERA® är ett registrerat varumärke och som sådant en mycket värdefull tillgång för

Klaganden. Varumärket har genom omfattande investeringar och marknadsföringssatsningar samt efter lång tids användning på produkter och tjänster uppnått en status som ett välkänt varumärke. Denna status har erhållits genom (i) omfattande användning av varumärket på de produkter som levereras av TeliaSonera och (ii) avsevärda kostnader som TeliaSonera har lagt ner i samband med marknadsföring av sagda produkter. Som ett resultat av detta är varumärket TELIASONERA® och de produkter som varumärket avser, sammankopplat med ett mycket gott rykte. Att TELIASONERA® är ett välkänt varumärke har bland annat bekräftats i WIPO beslut redan år 2002 Case no. D2002-0403 Sonera Oyj Telia AB v. Daungsoo Ghim avseende domännamnet soneratelia.com.

Varumärket TELIASONERA® har registrerats av Klaganden som ordmärke i flertalet klasser, specifikt i klassen för telekommunikation, i huvudsakligen Norden. Utöver dessa registreringar har Klaganden även registrerat varumärket TELIASONERA® som domännamn eller del av domännamn under mer än 100 olika toppdomäner världen över.

Klaganden menar att den huvudsakliga delen av domännamnet telia-sonera.eu är identiskt med det registrerade varumärket TELIASONERA®. Den som ser domännamnet kommer att missta namnet för att höra till Klaganden. Risken för förväxling är stor och det finns ett uppenbart samband med Klagandens varumärke. Med hänvisning till att varumärket TELIASONERA® är så pass känt, så föreligger en överhängande risk att målgruppen för varumärket kommer att uppfatta Svarandens domännamn, som ett domännamn som tillhör Klaganden alternativt att det finns någon form av kommersiell relation med Klaganden. Genom användning av märket TELIASONERA® i domännamnet utnyttjar Svaranden den goodwill och image som är uppbyggd i samband med varumärket, vilket riskerar att urvattna och skada Klagandens varumärke. Ser man till hela domännamnet, telia-sonera.eu, så är det förväxlingsbart med varumärket TELIASONERA® med undantag för bindestrecket och toppdomänen .eu. Tillägget av suffixet "eu" är inte relevant och påverkar inte helhetsintrycket av domännamnet. Tillägget av toppdomänen .EU har inte någon effekt på helhetsintrycket man får av domännamnet och är därmed irrelevant att ta med i bedömningen vid fastställande av förväxlingsbarhet med varumärket. Att man ska bortse ifrån toppdomänen vid en likhetsbedömning är en uppfattning stadgad både enligt nationell och internationell praxis. Detta stadgades bland annat i rättsfall nummer 00283, lastminute.eu.

Varumärket TELIASONERA® registrerades innan domännamnet. Med bakgrund av det ovanstående anses Klaganden ha bevisat sig ha rättigheter till namnet TELIASONERA. Efterforskningar har inte visat att Svaranden på något sätt skulle vara känd under namnet "Telia-Sonera" eller "TELIASONERA". Svaranden har heller inte fått tillåtelse av Klaganden att använda sig av namnet "TELIASONERA". Det är tydligt att Svaranden har försökt utnyttja TeliaSoneras varumärke för att sälja domännamnet i fråga till ett uppenbart överpris. Domännamnet har varit registrerat sedan maj 2006. Trots detta har det inte skett någon användning eller förberedelse av användning av sidan. Enligt den kommunikation Klaganden har haft med Svaranden har det framgått tydligt att någon form av användning av sidan inte har varit planerad, avsikten med registreringen har istället varit att sälja domännamnet till ett högt pris. Som nämnts ovan är TELIASONERA® ett väl känt varumärke, det är därmed högst osannolikt att Svaranden skulle ha registrerat domännamnet i fråga utan kännedom om Klagandens rätt till varumärket. Omständigheten att svaranden har sin hemvist i Sverige styrker ytterligare antagandet att han känt till varumärket TELIASONERA®. Detta framgår även uttryckligen av den korrespondens som Klaganden haft med Svaranden. Svaranden var mycket väl medveten om varumärkets existens samt var medveten om TELIASONERAS verksamhet när han registrerade domännamnet. Svaranden har således inget legitimt intresse till domännamnet och hade inte heller något sådant intresse vid tidpunkten för registreringen.

Klaganden menar att ond tro föreligger såväl vid registreringen som genom användandet av domännamnet. Som tidigare har fastställts har Svaranden haft kännedom om varumärket och Klagandens verksamhet i övrigt vid registreringsstillfället. Vid tidpunkten för domännamnsregistreringen var Klaganden innehavare av varumärket TELIASONERA®. I föreliggande fall har Svaranden försökt att sälja namnet till Klaganden till ett pris som inte kan anses motsvara de kostnader Svaranden har haft för registrering och förnyelse av domännamnet. Därmed måste domännamnet anses ha registrerats eller använts i ond tro. Svaranden har även lagt ut namnet till försäljning på auktionssajten SEDO.com där minipris har angivits till 10,000 USD. Med anledning av vad som redogjorts ovan har ond tro föreligger såväl vid registreringen som genom användandet av domännamnet.

I avgörandet Aktiebolaget Sandvik Coromant v. Mikael Pirhonen, rättsfall 04879 sandvikcoromant.eu hade Svaranden begärt kompensation för överföring av domänen vilket var mer än vad som ansågs rimligt. Tvistelösaren ansåg att detta var en

handling i ond tro.

B. SVARANDE

Svaranden har underlåtit att inkomma med svaromål inom föreskriven tidsfrist.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Klaganden skall i enlighet med Artikel 21.1 förordning EG/874/2004 och paragraf B11 (d)(1) i ADR Reglerna, visa att domännamnet <telia-sonera.eu> är identiskt eller förväxlingsbart med en rättighet vilken är erkänd eller etablerad i nationell lagstiftning och/eller gemenskapsrätt; och att antingen a) det omtvistade domännamnet har registrerats av Svaranden utan rätt eller legitimt intresse eller (b) att det omtvistade domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

Klaganden har åberopat en svensk varumärkesregistrering samt en gemenskapsregistrering för TELIASONERA. Dessa utgör kända och etablerade rättigheter både i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapsrätt. Det omtvistade domännamnet innehåller Klagandens varumärken i sin helhet med samt icke särskiljande elementen eu och ett bindestreck. Panelen finner således att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med de av Klaganden åberopade varumärkena till vilka Klaganden kan visa rätt.

Klaganden har vidare gjort gällande att Svaranden har registrerat domännamnet utan rätt eller berättigat syfte. Svaranden har inte haft tillstånd att registrera det omtvistade domännamnet. Klaganden har åberopat korrespondens med Svaranden där det framgår att ingen användning av sidan är aktuell samt att Svaranden har försökt att sälja namnet till Klaganden till ett pris som inte kan anses motsvara de kostnader Svaranden har haft för registrering och förnyelse av domännamnet. Klaganden har vidare gjort gällande att Svaranden bjudit ut domänen till högstbjudande, med vetskap om Klagandens rätt. Utbudning har skett på auktionssajten SEDO och priset har satts till minst USD 10 000.

Svaranden har inte inkommit med några uppgifter i denna del.

Panelen finner att Klaganden har visat att Svaranden registrerat det omtvistade domännamnet utan rätt eller berättigat intresse. Svaranden har inte heller anfört något som skulle leda till en annan slutsats. Svaranden har i den korrespondens som åberopats av Klaganden uppgett att domännamnet inte registrerats för någon planerad aktivitet. Det är således Panelens uppfattning att det omtvistade domännamnet <telia-sonera.eu> registrerats utan Svarandens rätt eller berättigade intresse.

Mot bakgrund av de redovisade omständigheterna ovan, föreligger det inte enligt Panelen något skäl att utreda eventuell ond tro vid registrering eller användning eftersom tillräckliga kriterier enligt Paragraferna B11 (d)(1)(i) och (ii) i ADR-reglerna är uppfyllda.

BESLUT

Av ovannämnda skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och (c) i Reglerna, bestämmer Panelen att domännamnet TELIA-SONERA skall överföras till Klaganden

PANELISTS

Name	Jonas Gulliksson
------	------------------

DATUM FÖR PANELBESLUT 2009-11-13

Summary

EN ENGELSK SAMMANFATTNING AV DETTA BESLUT ÄR HÄRMED BIFOGAD SOM BILAGA 1

The Complainant is the holder of the Swedish registered trademark and of the Community Trademark TELIASONERA. The domain name in dispute, <telia-sonera.eu>, fully incorporates the registered trademarks of the Complainant with the addition of a hyphen and the top level country code, neither of which can be regarded as distinguishing. Consequently, the Panel

considers the disputed domain name confusingly similar to the trademarks of the Complainant.

Furthermore, the Panel finds that the Complainant has provided sufficient evidence to prove the lack of legitimate interest of the Respondent when registering the domain name in dispute - especially considering the failure of the Respondent to reply. The correspondence submitted by the Complainant has thus not been refuted. It is therefore the conclusion of the Panel that the domain name in dispute <telia-sonera.eu> was registered by the Respondent without rights or legitimate interests.

Because of the above satisfying the conditions in Paragraphs B 11(d)(1)(i) and (ii) of the ADR Rules, the Panel declined to consider whether the domain name in dispute was registered or used in bad faith.

Consequently, the Panel ordered the transfer of the domain name <telia-sonera.eu> to the Complainant.
