

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### VOLVOBUS.IT

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB  
Rappresentata dal dott. Luca Barbero

Resistente: Arnold Mauer

Collegio (unipersonale): Avv. Giovanni Galimberti

### Svolgimento della procedura

Con reclamo inviato per posta elettronica il 29 agosto 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano il 30 agosto, Volvo Trademark Holding AB (qui di seguito anche "Ricorrente"), rappresentata dal Dott. Luca Barbero, ha instaurato la presente procedura ai sensi dell'art. 3.1 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0*" (qui di seguito "Regolamento Dispute"), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio VOLVOBUS.IT, assegnato al Sig. Arnold Mauer (qui di seguito anche "Resistente").

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio VOLVOBUS.IT è stato creato il 3 marzo 2010 ed è attualmente assegnato al Sig. Arnold Mauer;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.volvobus.it* viene visualizzata una pagina *web* che pubblicizza, tra l'altro, anche siti di noleggio auto.

Il 3 settembre 2012, successivamente alla richiesta di conferma al Registro dei dati del Registrante, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Arnold Mauer risultante dal *database* del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il giorno stesso la Segreteria trasmetteva anche tramite posta elettronica il solo reclamo.

Il 2 ottobre 2012 la Segreteria informava le parti che la consegna era stata tentata il 13 settembre, ma il plico era stato restituito al mittente con dicitura "sconosciuto". Ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Dispute, la Segreteria fissava dunque il termine per la presentazione di eventuali repliche all'8 ottobre 2012.

Nessuna replica perveniva dal Resistente.

L'Avv. Giovanni Galimberti accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 10 ottobre 2012. Dell'accettazione dell'incarico veniva data

comunicazione alle parti il giorno seguente.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La presente procedura di riassegnazione è stata avviata dalla società Volvo Trademark Holding AB con sede legale in Svezia, SE-405 08 Göteborg, ARSC 3H – SE – 40508.

La Ricorrente risulta essere titolare di un vasto portafoglio di marchi, sia denominativi che figurativi, relativi al noto segno VOLVO, depositati a livello nazionale, comunitario ed internazionale (si vedano a tal riguardo le registrazioni prodotte dalla Ricorrente *sub* allegato 5 al reclamo). Volvo Trademark Holding AB dichiara inoltre di concedere in licenza tali marchi a AB Volvo e Volvo Car Corporation, società leader nel settore automobilistico e dei mezzi pesanti.

Grazie all'intenso utilizzo del segno VOLVO in Italia ed all'estero, la Ricorrente sottolinea come esso goda indubbiamente di rinomanza.

Volvo Trademark Holding AB afferma altresì di aver registrato oltre 700 nomi a dominio identici o simili al marchio VOLVO, fra i quali, a titolo esemplificativo, volvo.com, volvo.it, volvotruckandbus.com e volvocars.com.

In questa sede la Ricorrente lamenta che il nome a dominio VOLVOBUS.IT registrato dal Sig. Arnold Mauer è simile e/o confondibile al marchio VOLVO. Con riferimento all'aggiunta della dicitura BUS, Volvo Trademark Holding AB rileva che essa non è sufficiente ad escludere la confondibilità del nome a dominio in questione con i segni distintivi di cui è titolare.

La Ricorrente rileva inoltre che il Sig. Arnold Mauer non può vantare alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato in quanto:

- non è titolare di alcun diritto sul segno VOLVOBUS, né è comunemente conosciuto con questo nome;
- non ha utilizzato il nome a dominio in questione per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede; ed infine
- non sta facendo un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o violarne il marchio registrato.

Per quanto concerne la malafede, la Ricorrente sottolinea che:

- il Sig. Arnold Mauer non poteva non sapere dell'esistenza del marchio VOLVO di titolarità della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio in questione;
- la pagina web collegata al nome a dominio VOLVOBUS.IT contiene numerosi *link* a pagine *web* di aziende che operano anch'esse nello specifico settore automobilistico;
- il nome a dominio in questione è offerto in vendita;
- il Resistente ha comunicato al Registro un indirizzo al quale non risulta reperibile.

Alla luce di quanto sopra brevemente riassunto, Volvo Trademark Holding AB insiste dunque per il trasferimento in suo favore del nome a dominio VOLVOBUS.IT.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente non depositato alcuna replica. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento

Dispute la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

### **Motivi della decisione**

Il reclamo presentato da Volvo Trademark Holding AB merita accoglimento in quanto, nel caso di specie, ricorrono tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione del nome a dominio.

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con "...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...".

In primo luogo, la Ricorrente ha provato di essere titolare dei diritti esclusivi sul segno VOLVO, diritti ben anteriori rispetto alla registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Ritiene altresì il Collegio che tali marchi godano di notorietà e rinomanza a livello nazionale ed internazionale, come peraltro riconosciuto da innumerevoli pronunce WIPO (si vedano tra le altre, *Volvo Trademark Holding AB v. Glenn Karlsson-Springare*, caso n. D2012-0003; *Volvo Trademark Holding AB v. Cup International Limited*, caso n. D2000-0338; *Volvo Trademark Holding AB v. Eurovendic (erik schroder)*, caso n. DNU2001-0001; *Volvo Trademark Holding AB v. Peter Lambe*, caso n. D2001-1292; *Volvo Trademark Holding AB v. e-motordealer Ltd.*, caso n. D2002-0036; *Volvo Trademark Holding AB v. Lost in Space, SA*, caso n. D2002-0445).

Quanto al nome a dominio registrato dal Sig. Arnold Mauer, esso è costituito dal segno VOLVO abbinato alla dicitura BUS. Ebbene, non appare seriamente contestabile che il "cuore" del nome a dominio in questione sia proprio costituito dall'espressione VOLVO, di titolarità esclusiva della Ricorrente. Questo Collegio ritiene inoltre che la dicitura, del tutto descrittiva e generica, BUS non sia in alcun modo sufficiente ad escludere la confondibilità tra il nome a dominio VOLVOBUS.IT ed i segni distintivi di titolarità della Ricorrente.

E' infatti pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali ed internazionali che "*if a domain name incorporates a complainant's mark in its entirety, it is confusingly similar to that mark despite the addition of other words*" (si veda per tutte la decisione WIPO *Volvo Trademark Holding AB v. Franks Foreign Auto*, caso n. D2004-0315).

Ma vi è di più. A parere di questo Collegio, l'aggiunta della dicitura BUS, termine appartenente al settore dell'*automotive*, al segno VOLVO accresce il rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi registrati dalla Ricorrente. In tal senso si vedano le pronunce WIPO *Volvo Trademark Holding AB v. Pankaj Dobhal, AI Tours and Travels*, caso D2012-0421 (nome a dominio [volvobusesindia.com](http://volvobusesindia.com)); *Volvo Trademark Holding AB v. Jose Puig*, caso n. D2011-0456 (nomi a dominio [volvoalternator.com](http://volvoalternator.com), [volvobattery.com](http://volvobattery.com) e [volvostarter.com](http://volvostarter.com)); *Volvo Trademark Holding AB v. Jinjin Zhang*, caso n. D2010-1930 (nome a dominio [volvoauto.info](http://volvoauto.info)); *Volvo Trademark Holding AB v. Kyung Won Yang*, caso n. D2011-0178 (nome a dominio [volvobil.com](http://volvobil.com) – si consideri che *bil* significa anche *automobile* in svedese); *Volvo Trademark Holding AB v. Nicklas Uvelov*, caso 2002-0521 (nome a dominio [volvovehicles.com](http://volvovehicles.com)).

Ne consegue, dunque, che il primo requisito previsto dall'art. 3.6 lett. a) Regolamento

Dispute per la riassegnazione del nome a dominio risulta soddisfatto.

## **b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione**

L'art. 3.6 lett. e) del Regolamento Dispute prevede che “*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure g) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure h) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*”.

Come sopra visto, il Sig. Arnold Mauer non ha presentato alcuna replica e ha dunque rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio VOLVOBUS.IT.

In tale situazione è dunque sufficiente che la Ricorrente provi l'inesistenza *prima facie* di un qualsiasi diritto o interesse legittimo relativo al nome a dominio contestato in capo al Resistente (in tal senso si vedano le decisioni WIPO *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Stuart McKay Prestige Cars, Prestige Cars, Lawrence Creative*, caso n. D2012-0394; *Bayerische Motoren Werke AG v. RC a/k/a Sami Salem*, caso n. D2012-0366; *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, caso n. D2003-0455; *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, caso n. D2004-0110).

Ebbene, nel caso di specie Volvo Trademark Holding AB ha provato che il Ricorrente non ha utilizzato legittimamente ed in buona fede il nome a dominio contestato per offerta di beni e servizi *ex art. 3.6 lett. f)* del Regolamento Dispute, posto che la pagina *web* ad esso collegato altro non è che una *parking page* contenente numerosi *link* a siti di terzi.

Inoltre non risulta che il Resistente sia conosciuto personalmente con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, come previsto dall'art. 3.6 lett. g) del Regolamento Dispute, anche considerato che VOLVOBUS.IT è registrato in capo ad una persona fisica, il Sig. Arnold Mauer, il quale, secondo la prospettazione della Ricorrente, non è mai stato autorizzato ad utilizzare i segni distintivi VOLVO.

Infine non si può seriamente sostenere che il Resistente stia utilizzando il nome a dominio VOLVOBUS.IT in modo non commerciale o commerciale senza l'intento di sviare clientela dal Ricorrente o di violarne il marchio registrato ai sensi dell'art. 3.6 lett. h) del Regolamento Dispute. Come sopra anticipato infatti, il nome a dominio contestato è collegato ad una pagina *web* in cui, non solo lo stesso nome a dominio viene esplicitamente offerto in vendita, ma sono anche presenti numerosi *link* a siti che pubblicizzano, tra l'altro aziende che operano nello stesso settore merceologico della Ricorrente. E' dunque evidente che l'uso del nome a dominio VOLVOBUS.IT ha l'effetto di confondere e sviare gli utenti internet che ricerchino la Ricorrente, violando in tal modo i diritti esclusivi di quest'ultima.

Ulteriore indizio dell'inesistenza in capo al Resistente di ogni diritto o titolo al nome a dominio contestato è costituito dal fatto che il Sig. Arnold Mauer non ha depositato alcuna replica. Ed infatti “*non-response is indicative of a lack of interests inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one's own rights*” (*Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*, caso n. D2000-0493. In termini anche *Accor v. Above.com Domain Privacy/ Belcanto Investment*

Group, caso n. D2012-1179; *GA Modefine S.A. and Giorgio Armani v. Yoon-Min Yang*, caso n. D2005-0090).

Le fattispecie previste dall'art. 3.6 lett. e) del Regolamento Dispute non si possono dunque ritenere presenti nel caso in esame. Conseguentemente, non si può che riconoscere sussistente il secondo requisito di cui all'art. 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute.

### **c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio**

Il terzo e ultimo requisito *ex art.* 3.6 lett c) del Regolamento Dispute richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

Come sopra evidenziato, questo Collegio ritiene che i segni distintivi VOLVO godano di notorietà e rinomanza a livello nazionale ed internazionale. E' dunque da escludersi che il Resistente non fosse ragionevolmente a conoscenza dei segni di titolarità di Volvo Trademark Holding AB al momento della registrazione del nome a dominio VOLVOBUS.IT e, conseguentemente, non agisse in malafede.

In tal senso si vedano anche le già citate decisioni WIPO: *"In view of the fact that VOLVO is a well-known mark, it is totally inconceivable in the Panel's view that the Respondent would have been unaware of the Complainant or its mark"* (*Volvo Trademark Holding AB v. Jinjin Zhang*, caso n. D2010-1930); ed ancora, *"Registration of a well-known trademark by a party with no connection to the owner of the trademark and no authorization and no apparent legitimate purpose to use the trademark is a strong indication of bad faith"* (*Volvo Trademark Holding AB v. Glenn Karlsson-Springare*, caso n. D2012-0003).

Il requisito della mala fede si evince anche dal fatto che, come sopra evidenziato, il nome a dominio contestato è collegato ad una *parking page*, contenente numerosi *link* a siti che pubblicizzano, tra l'altro società attive nel campo automobilistico e nel noleggio di mezzi di trasporto. In questo modo il Sig. Arnold Mauer tenta dunque intenzionalmente di attrarre utenti di Internet alla ricerca del sito ufficiale della Ricorrente deviandole su altri siti, ingenerando così confusione con i segni distintivi VOLVO. Tale circostanza costituisce dunque prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lett. d) del Regolamento Dispute.

E' inoltre verosimile che tale attività *pay per link* svolta dal Resistente sia remunerativa. A questo proposito *"When an Internet user clicks on these sponsored links, the entity sponsoring that link will make a payment. This "click-through revenue" is then ordinarily split between the domain name parking service provider and the owner of the domain name ... The generation of revenue from domain name parking activities is not necessarily use in bad faith ... However, it is use in bad faith ... where the registrant chose the domain name in question because of its similarity to a mark or name of another person in the hope and expectation that that similarity will result in an increased number of Internet users being drawn to that page"* (*Classmates Online, Inc. v. Mary Lamb*, caso n. D2009-0715. In termini, tra le molte, anche decisione *videomediasset.it, Mediaset S.P.A. v. Sig.ra Anne Christina Coppola*, CRDD, 20 luglio 2010).

Infine, la mala fede del Sig. Arnold Mauer è confermata anche dalla circostanza che il nome a dominio contestato risulta offerto in vendita. E' infatti verosimile che l'acquisto del nome a dominio VOLVOBUS.IT preveda un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.7 lett. a) del Regolamento Dispute. In tal senso si vedano le decisioni WIPO *Carige Vita Nuova S.p.A.*

*v. Vita Nuova Public Organization, Domain Management / Whois Privacy Services by Domain Protect LLC, caso n. D2010-1912 e Burberry Limited v. Ruo Chang, caso n. D2010-1304.*

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene soddisfatto anche il terzo requisito previsto dall'art. 3.6 lett c) del Regolamento Dispute.

**P.Q.M.**

In accoglimento del reclamo il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio VOLVOBUS.IT alla società Volvo Trademark Holding AB.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 25 ottobre 2012

Avv. Giovanni Galimberti