Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-006282

Case number	CAC-ADREU-006282
Time of filing	2012-09-06 16:42:43
Domain names	pastabarilla.eu

Case administrator

	Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	Future City di Salvaderi Enea

INSERIRE I DATI SU ALTRI PROCEDIMENTI LEGALI, CHE SECONDO LE INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE SONO PENDENTI O RISOLTI E CHE SI RIFERISCONO AL NOME A DOMINIO CONTROVERSO

La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti pendenti o definiti aventi ad oggetto il nome a dominio “pastabarilla.eu”.

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. è la nota società italiana operante nel settore alimentare in numerosi Paesi al mondo.

La Ricorrente è titolare, tra gli altri, dei seguenti marchi:
- Barilla, marchio figurativo italiano n. 899753, depositato il 13.6.2003, registrato il 26.6.2003, classi nn. 29, 30, 35 e 43;
- Barilla, marchio figurativo italiano n. 1241330, depositato il 6.10.2009, registrato il 26.1.2010, classi nn. 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43;
- Barilla, marchio denominativo italiano n. 715522, depositato il 30.5.1997, registrato il 20.6.1997, rinnovato con n. 1273660, depositato il 24.4.2007, registrato il 22.4.2010, classi nn.29 e 30;
- Barilla, marchio figurativo italiano n. 826277, depositato il 12.5.2000, registrato il 5.10.2000, rinnovato con n. 1291538, depositato il 20.4.2010, registrato il 27.5.2010, classi nn. 30 e 42;
- Barilla, marchio figurativo italiano n. 231675, depositato il 8.8.1968, registrato il 26.9.1968, rinnovato con n. 846175, depositato il 7.8.1998, registrato il 25.5.2001, rinnovo depositato il 23.6.2008, classi nn. 5 e 30;
- Barilla, marchio figurativo comunitario n. 3208758, depositato il 2.6.2003, registrato il 3.1.2007, classi nn. 29, 30, 35 e 43;
- Barilla, marchio denominativo comunitario n. 8585747, depositato il 30.9.2009, registrato il 22.2.2010, classi nn. 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43;
- Barilla, marchio figurativo internazionale n. 349555, registrato il 26.9.1968, successivamente rinnovato, classi nn. 5 e 30;
- Barilla, marchio denominativo internazionale n. 675662, registrato il 20.6.1997, successivamente rinnovato, classi nn. 29 e 30;
- Barilla, marchio figurativo internazionale n. 815202, registrato il 7.8.2003, classi nn. 29,30,35 e 43.

La Ricorrente utilizza i propri marchi da oltre 100 anni con riferimento a prodotti alimentari e, in particolare, per pasta, sughi pronti, pane ed altri prodotti da forno. I marchi della Ricorrente sono notori e/o rinomati con riferimento al comparto alimentare.

La Ricorrente è, inoltre, titolare di numerosi nomi a dominio contenenti l’espressione “barilla”, tra i quali “barilla.com” e “barillagroup.com”.

Il nome a dominio “pastabarilla.eu” è stato registrato dalla Resistente in data 9.2.2012.

In data 5.6.2012 la Ricorrente ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca il Ricorso, con il quale ha richiesto che il nome a dominio “pastabarilla.eu” venga trasferito in capo alla Ricorrente stessa, soggetto giuridico avente sede legale nel territorio della Comunità Europea e, pertanto, in possesso del requisito di cui all’articolo 4(2)b del Regolamento CE n. 733/2002.

La Resistente non ha depositato alcun Controricorso.

A. RICORRENTE

I) Identità o confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi su cui la Ricorrente vanta dei diritti ai sensi della legge nazionale e/o comunitaria.

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è confondibile con i propri marchi perché, lo stesso contiene interamente la parte dominante

dei marchi famosi della Ricorrente, l'espressione "barilla", nonché il termine descrittivo "pasta". La Ricorrente sostiene, inoltre, che l'estensione ".eu" deve essere ignorata nella determinazione dell'identità e/o confondibilità tra i marchi della Ricorrente stessa e il nome a dominio oggetto della presente procedura.

II) Mancanza di un diritto o un interesse legittimo della Resistente sul nome a dominio contestato.

La Ricorrente sostiene che la Resistente non può vantare alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio "pastabarilla.eu", atteso che quest'ultima non è stata mai autorizzata ad utilizzare i marchi della Ricorrente, neppure a registrarli come nome a dominio. Rileva, altresì, che la Resistente non risulta comunemente nota, personalmente, come ente commerciale o altra organizzazione, con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, né risulta che BARILLA sia il patronimico della Resistente. Evidenzia, inoltre, che la Ricorrente realizza profitti dall'utilizzo del nome a dominio, il quale, prima del ricevimento del Ricorso, reindirizzava ad un sito contenente link commerciali di terzi.

III) Registrazione o utilizzo in mala fede del nome a dominio contestato.

Secondo la Ricorrente la registrazione del nome a dominio da parte della Resistente in data 9.2.2012 è avvenuta con la conoscenza che la registrazione avrebbe violato i diritti della Ricorrente, dato che la Resistente, operante in Italia, non poteva ignorare la notorietà dei marchi anteriori della Ricorrente. Aggiunge, inoltre, che l'uso del nome a dominio "pastabarilla.eu", il quale, prima di aver avuto notizia della presente procedura, reindirizzava ad un sito contenente link commerciali di terzi (alcuni dei quali sono dei concorrenti della Ricorrente), nonché il fatto che il nome a dominio è stato messo in vendita per un prezzo superiore ai costi vivi della registrazione, costituiscono prova sufficiente della mala fede. Infine, rileva che la Resistente ha registrato ulteriori nomi a dominio "pastabarilla" nei gLTD ".com", ".biz", ".org" (tutti oggetto di procedure di riassegnazione UDRP) ed altri nomi a dominio contenenti marchi famosi.

B. RESISTENTE

In data 14.6.2012 la Corte Arbitrale Ceca ha informato la Resistente del termine di 30 (trenta) giorni lavorativi (a decorrere dal 14.6.2012) per costituirsi nella presente procedura, depositando un Controricorso ai sensi dell'articolo B3 delle Regole ADR.

Successivamente, in data 3.7.2012, la Corte Arbitrale Ceca ha ribadito alla Resistente il termine del 7.8.2012 per il deposito del Controricorso.

Infine, in data 9.8.2012, la Corte Arbitrale Ceca ha richiesto alla Resistente se questi non fosse intenzionata a depositare il Controricorso e, considerata la mancata costituzione da parte di quest'ultima, ha emesso formale comunicazione di mancato adempimento dei doveri della Resistente.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

A. Questioni preliminari.

L'articolo 22(10) del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28.4.2004 (di seguito "Regolamento") prevede che la mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo di parte avversa.

L'articolo B10 delle Regole ADR stabilisce che:
"a) nel caso in cui la Parte non rispetti una delle scadenze stabilite da queste Regole ADR o dalla Commissione, la Commissione procede alla decisione sul Ricorso ed il mancato rispetto della scadenza può essere assunto come forma di accettazione delle pretese dell'altra Parte;
b) se non diversamente previsto in queste Regole ADR, quando la parte non rispetta qualunque disposizione di queste Regole ADR, delle Regole aggiuntive ADR oppure un requisito da esse risultanti, oppure una qualsiasi richiesta da parte della Commissione, la Commissione ne trae le conclusioni che considera appropriate".

Considerata l'inosservanza da parte della Resistente del termine per il deposito del Controricorso, la Commissione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22(10) e B10(a) delle Regole ADR, deciderà la presente procedura in base alle dichiarazioni e documenti incontestati della Ricorrente e, ai sensi dell'articolo B10(b) delle Regole ADR, ne trarrà le conclusioni ritenute più appropriate.
Come confermato da numerose decisioni, la Commissione potrà assumere tutte le affermazioni del Ricorso come vere, salvo l'evidente contraddittorietà delle stesse. Cfr. Talk City, Inc. c. Robertson, WIPO n. D2000-0009; Vertical Solutions Mgmt., Inc. c. webnet-marketing, inc., NAF n. FA95095.

B. Merito

L'articolo 21(1) del Regolamento, così come implementato dall'articolo B11(d) delle Regole ADR, prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario - quali i diritti di cui all'articolo 10(1) del citato Regolamento - e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in mala fede.

L'articolo 10(1) del Regolamento afferma che "per "diritti preesistenti" si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette".

L'articolo B11 delle Regole ADR specifica che l'onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta al Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione nel presente procedimento è, pertanto, il corretto assolvimento o meno dell'onere della prova da parte della Ricorrente.

1. Confondibilità del nome a dominio con i diritti preesistenti della Ricorrente.

La Commissione ritiene dimostrata dalla Ricorrente la confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura con il nome sul quale la Ricorrente stessa vanta un diritto. Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la Ricorrente è titolare di marchi anteriori registrati in Italia, nell'Unione Europea e in numerosi Paesi del mondo e di nomi a dominio registrati nei varie gTLD e ccTLD, tutti contenenti l'espressione "barilla".
Il dominio contestato è composto dal termine descrittivo "pasta" (uno dei prodotti principali della Ricorrente) e del termine "barilla", corrispondente al nucleo ideologico (c.d. "cuore") dei segni distintivi notori e/o rinomati della Ricorrente.
Come è stato confermato in numerose decisioni, l'aggiunta di una parola di uso comune (a fortiori se collegata all'attività Ricorrente) è insufficiente a negare la confondibilità tra il nome a dominio ed un marchio famoso. Cfr. Fendi Adele S.r.l., Massimo Fabbri c. wu liuquing, CAC n. 06236; Sony Kabashiki Kaisha v. Inja, Kil, WIPO n. D2000-1409.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che né l'aggiunta da parte della Resistente di una parola descrittiva, né l'estensione ".eu" (un requisito tecnico), incide sulla capacità attrattiva del componente dominante dei segni della Ricorrente e, pertanto, il nome a dominio "pastabarilla.eu" è confondibile con i segni della Ricorrente, rispetto al quale la legge italiana e comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto.

2. Mancanza di diritti o interessi legittimi del Resistente.

Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l'onere di provare l'assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

L'articolo 21(2) del Regolamento, così come implementato dall'articolo B11(e) delle Regole ADR precisa che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
"(a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava che si apprestava a farlo;
(b) il titolare di un nome a dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
(c) il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di in nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario."

Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (cfr. John Rich & Sons Investment Holding Company c. NETLINE srl, n. 03820; Germanwings GmbH c. Vassillios Xefteris, n. 02888; Voca Limited c. Name Battery Ltd., n. 01250), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo al Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

La Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nella presente procedura in base al concorso delle seguenti circostanze:
- la Ricorrente ha dichiarato di non aver mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in alcun modo i marchi della Ricorrente stessa, né a registrarli come nome a dominio;
- non risulta da nessun dato che la Resistente sia comunemente nota con il nome corrispondente al nome a dominio contestato;
- il nome a dominio "pastabarilla.eu", prima della ricezione del Ricorso, reindirizzava ad un sito web contenenti link commerciali di terzi (pay-per-click) ed è, pertanto, possibile dedurre che la Resistente non abbia fatto un uso legittimo, non commerciale o corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dal diritto nazionale e/o comunitario della Ricorrente.

Tenuto conto dell'inottemperanza della Resistente, quest'ultima non ha obiettato le affermazioni della Ricorrente, né ha fornito alcuna prova in relazione ad un eventuale preuso del nome a dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di essere un'impresa comunemente nota con il nome corrispondente al nome a dominio; né ha evidenziato un suo potenziale interesse all'utilizzo di tale nome a dominio.

La mancata costituzione della Resistente nella presente procedura è, inoltre, considerata da questa Commissione quale ulteriore indice di mancanza di un diritto o un interesse legittimo della stessa sul nome a dominio "pastabarilla.eu".

3. Mala fede nella registrazione o uso del nome a dominio.

La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome a dominio contestato è confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria le riconoscono o attribuiscono un diritto e l'assenza sullo stesso nome di un diritto o di un interesse legittimo della Resistente, non risulta necessario ai fini delle definizione della presente procedura accertare se la Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio contestato (cfr. Espirit Retail Wholesale GmbH, Weber Ansgar c. Max Kudrenko, CAC n. 03926). Tuttavia, questa Commissione per maggiore completezza ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.

Sotto questo profilo gli articoli 21(3) del Regolamento e B11(f) delle Regole ADR prevedono un'elencazione non esaustiva di circostanze che possono

essere valutate dalla Commissione quale indice della registrazione o dell'utilizzo in mala fede di un nome a dominio.

Nel caso di specie, le seguenti considerazioni hanno condotto la Commissione a ritenere sussistente la mala fede della Resistente.

i. Considerate le vaste e diffuse campagne promo-pubblicitarie effettuate dalla Ricorrente è inverosimile che la Resistente ignorasse i segni distintivi notori e/o rinomati della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Pertanto, si deve escludere che la registrazione del nome a dominio in questione possa attribuirsi ad un mero caso e non ad una piena consapevolezza ed intenzionalità di sfruttare la notorietà della Ricorrente e ledere i diritti di quest'ultima.

ii. Dal fatto che il nome a dominio è stato messo in vendita per un importo superiore ai costi vivi di registrazione si desume che il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di venderlo alla Ricorrente o a terzi. Tra l'altro, è stato provato che la Resistente ha registrato sistematicamente l'espressione "pastabarilla" in varie gTLD al fine di venderli dietro un corrispettivo incongruo rispetto ai costi a registrazione.

iii. Il nome a dominio, prima dell'introduzione della presente procedura, reindirizzava ad un sito web contenente link commerciali/sponsorizzati di terzi. Tale tecnica, conosciuta come "pay-per-click", permette al titolare del nome a dominio di percepire profitto in base al traffico generato dai visitatori del sito. Pertanto, risulta provata la circostanza che la Resistente ha utilizzato intenzionalmente il nome a dominio per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online, ingenerando una probabilità di confondibilità con i segni distintivi rinomati e/o notori della Ricorrente, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'adesione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente.

C. Conclusioni

Tutto ciò rilevato e come sopra motivato, la Commissione ritiene che sussistono i requisiti di cui all'articolo 21(1) del Regolamento per considerare speculativa e abusiva la registrazione da parte della Resistente del nome a dominio "pastabarilla.eu".

Conseguentemente, la Commissione, considerate le richieste della Ricorrente, decide di revocare il nome a dominio in capo al Resistente e, ravvisando i criteri generali di cui all'articolo 4(2)(b) del Regolamento CE n. 733/2002, dispone il trasferimento dello stesso nome a dominio in capo alla Ricorrente.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(a), (b) e (d) ha deciso di trasferire il nome a dominio PASTABARILLA.EU alla Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Avvocato Pierfrancesco Carmine Fasano**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2012-08-29

Summary

IL RIASSUNTO DELLA DECISIONE ARBITRALE IN LINGUA INGLESE COSTITUISCE L'ALLEGATO N. 1

I. Disputed domain name: pastabarilla.eu

II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Italy

III. Date of registration of the domain name: 09 February 2012

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. combined trademark registered in Italy, reg. No. 899753, filed on 13 June 2003, registered on 26 June 2003 in respect of goods and services in classes 29, 30, 35, 43;
2. combined trademark registered in Italy, reg. No. 1241330, filed on 06 October 2009, registered on 26 January 2010 in respect of goods and services in classes 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43;
3. word trademark registered in Italy, reg. No. 715522, filed on 30 May 1997, registered on 20 June 1997, in respect of goods and services in classes 29, 30, renewed;
4. combined trademark registered in Italy, reg. No. 826277, filed on 12 May 2000, registered on 05 October 2000 in respect of goods and services in classes 30, 43, renewed;
5. combined trademark registered in Italy, reg. No. 231675, filed on 08 August 1968, registered on 26 September 1968 in respect of goods and services in classes 5, 30, renewed;
6. combined CTM, reg. No. 3208758, filed on 02 March 2003, registered on 03 January 2007 in respect of goods and services in classes 29, 30, 35, 43;
7. word CTM, reg. No. 8585747, filed on 30 September 2009, registered on 22 February 2010 in respect of goods and services in classes 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43;
8. International combined trademark, reg. No. 349555, registered on 26 September 1968 in respect of goods and services in classes 5, 30, renewed;
9. International word trademark, reg. No. 675662, registered on 20 June 1997 in respect of goods and services in classes 29, 30, renewed;
10. International combined trademark, reg. No. 815202, registered on 07 August 2003 in respect of goods and services in classes 29, 30, 35, 43.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Respondent has never been authorized by the Complainant to use its trademarks neither to register them as a domain name. Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The domain name resolves to a website featuring links to third-party websites and Respondent commercially benefits from the operation of the site (pay-per-click). Respondent failed to submit any reply to allege and prove its legitimate rights and interests.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Respondent had knowledge of the Complainant's well-known marks prior to the registration of the disputed domain name. The domain name is offered for sale for an amount in excess of the out-of-pocket expenses related to the registration of the domain name and the Respondent has registered numerous "pastbarilla" domain names under gTLDs in order to sell or transfer them. The Respondent realizes a financial gain from the operation of the website, likely through the collection of click-through fees from the sponsored links featured on its site. Respondent has used the confusion it has created to undoubtedly realize a commercial gain.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: In view of the Respondent's failure to submit a response, the Panel shall decide on the basis of Complainant's undisputed representations and documents and draw such inferences it considers appropriate. The Panel is entitled to accept all reasonable allegations and inferences set forth in the Complaint as true unless the evidence is clearly contradictory.

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes