Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-006487

Case number	CAC-ADREU-006487
Time of filing	2013-07-25 15:30:11
Domain names	incapita.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	INCAPITAL HOLDINGS LLC

Respondent

Organization	INCAPITAL S.r.l. Società Ditta

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

Le parti non hanno indicato l'esistenza di altri procedimenti legali in corso

SITUAZIONE REALE

Le Ricorrenti sono la Incapital Holding LLC una Società dell'Illinois (USA) titolare dei marchi INCAPITAL e Incapital Europe Limited società britannica con sede a Londra affiliata alla prima e utilizzatrice del marchio INCAPITAL.

Incapital è fra le maggiori società di investimento nel mondo.

Incapital Europe ha adottato questo nome nel 2002 e nel 2010, dopo l'acquisizione delle Blu Sky Asset Management, società leader del settore finanziario, è diventata società primaria di consulenza anche a livello europeo (come provato dai premi ricevuti).

La Resistente è la INCAPITAL S.r.l. con sede in Roma - Italia – titolare del dominio contestato e registrato nel 2011. La Resistente è una società di diritto italiano costituitasi in data 21.1.2011, operante nel settore dei servizi finanziari.
L'oggetto sociale della Incapital srl si può riassumere come "reperimento di risorse finanziarie sia in forma di capitali a rischio, sia in forma di finanziamento volto ad autorizzare le gestioni finanziarie e industriali. La società può concedere finanziamenti e mutui a persone anche reali.

La Ricorrente statunitense è titolare di due marchi comunitari
1. INCAPITAL figurativo registrato con effetto dal 01.05.2001 concesso in data 27.09.2002 nelle classi 13 e 36 rinnovato.
2. INCAPITAL marchio verbale nelle classi 16, 36 e 41con effetto dal 15.12.2010 attualmente pendente per opposizione di terzi.

A. RICORRENTE

Le Ricorrenti affermano che il marchio INCAPITAL è rinomato nel settore finanziario grazie all'intenso uso e alle qualità dei prodotti e servizi offerti, in Europa dalla affiliata europea, presumibilmente licenziataria dei marchi, pluripremiata per la qualità dei propri servizi
Vengono citati i seguenti Premi
• Professional Adviser awards del 2010 / 2011
• PPR Structured Products Awards 2010
• Istitutional Investor ha riconosciuto Incapital tra le 40 migliori società nel settore E-Finance.

Digitando il nome INCAPITAL si ottengono 16.000.000 ricorrenze, un numero molto alto, che è riferibili nella maggior parte alle Ricorrenti così come da loro sostenuto.

Incapital Holdings LLC (di seguito anche Incapital LLC) è attualmente una delle maggiori realtà a livello mondiale ed è operativa sin dal 1999 sul mercato statunitense nonché dal 2002, come già detto tramite della sua affiliata Incapital Europe Limited, anche sul mercato europeo

I marchi di titolarità della Holdings sono i seguenti:
1) la registrazione comunitaria n.2199271 per il logo INCAPITAL, chiesta in data 01/05/2001, concessa in data 27/09/2002, in relazione a prodotti e servizi delle classi 16 e 36 e in particolare nella classe 16: Obbligazioni; certificati di valore; cartoleria; nella classe 36: Servizi finanziari; investimenti in obbligazioni industriali; individuazione e fornitura d'opportunità d'investimento; gestione di capitali; gestione d'investimenti e portafogli; servizi di

agenzia immobiliare; servizi di mediazione in materia d'ipoteche; servizi bancari; amministrazione di beni e di proprietà immobiliari; servizi di finanziamento; reperimento di fondi; consulenza in materia di investimenti; gestione di fondi; gestione e destinazione delle attività; factoring; consulenza e informazioni relative a tutti i suddetti servizi, compresi quelli forniti on-line da una banca dati o attraverso Internet o extranet;
2) nonché la domanda comunitaria n. 9601584 per il segno denominativo INCAPITAL, depositata il 15 dicembre2010, in relazione a prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 41.

Le Ricorrenti sono inoltre titolari dei nomi di dominio incapital.com e incapitaleurope.com registrati rispettivamente in data 16 dicembre 1999 il primo, e 2 febbraio 2005, il secondo.
Il segno INCAPITAL è da considerarsi rinomato nel settore di riferimento, grazie all'intenso uso fattone ed alla qualità dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela. Come detto in Europa, l'alta professionalità e l'approccio guidato agli investimenti ha portato a ottenere importanti riconoscimenti nel settore, tra le più importanti aziende e società di consulenza nonché tra gli opinionisti del settore finanziario.

B. RESISTENTE

La Resistente non ha presentato alcuna replica.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, prevede che si giudichino "registrazioni speculative e abusive" tutti quei casi in cui il Ricorrente provi che

"(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto; e

(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; o

(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede."

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. Talk City, Inc. c. Robertson, WIPO n. D2000-0009; casi CAC N.06199 (REMARKABLE EUROPE) e N.06282 (PASTABARILLA).

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

L'articolo 10(1) del Regolamento afferma che "per "diritti preesistenti" si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, ed altri diritti che non rilevano per procedimento in parola

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. Sono marchio e dominio identici che si esauriscono nella parola INCAPITAL.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la Ricorrente è titolare di un marchio anteriore registrato w di uno allo stato di domanda nell'Unione Europea e di due nomi a dominio registrati: www.incapital.com e www.incapitaleurope.com.
Come costantemente stabilito nelle decisioni UDRP e ADR.EU si ritiene che l'estensione ".eu" (un requisito tecnico), non incida sulla capacità distintiva dei segni e non è sufficiente ad evitare il rischio di confusione nel pubblico dei consumatori.

2) Mancanza di diritti o interessi legittimi alla registrazione

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.”

Con riferimento alla circostanza che il nome a dominio “INCAPITAL.EU” sia stato registrato dal Resistente senza alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione, occorre innanzitutto ricordare che le Regole ADR pongono in capo alla Ricorrente l’onere di provare l’assenza di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Tuttavia, come da pacifica giurisprudenza anche di questa Corte (si vedano, tra le altre, le decisioni nei procedimenti CAC n. 3820 (WOOLRICH), n. 2888 (GERMANWINGS), n. 982 (SMARTMACHINE), n. 4990 (STAER) n.03820 (NETLINE) tale prova, vertente su circostanza negativa, è per definizione diabolica . Per tale ragione, la giurisprudenza di questa Corte Arbitrale ritiene giustificato un’inversione dell’onere probatorio, allorché la Ricorrente abbia contestato una situazione “prima facie” di evidente mancanza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente.

Nel caso de quo, parte Ricorrente afferma la mancanza di alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “INCAPITAL.EU” in capo al Resistente, pur senza allegare dettagliati elementi probatori. La ricorrente afferma che il nome a dominio contestato corrisponde a marchi registrati di sua titolarità, e ciò è provato in atti, e che essa non ha mai concesso alla Resistente alcuna licenza o autorizzazione all’uso di tale nome ed anzi che la affiliata europea co-Ricorrente nel procedimento è la sola società che utilizza il marchio e fornisce i servizi INCAPITAL in Europa.

Parte Resistente, rimanendo contumace nella presente procedura, ha deciso di non far valere i propri diritti e interessi nel presente procedimento.
Non è certo se la Resistente, che ha deciso di non resistere, sia nota con il nome INCAPITAL s.r.l. denominazione che è stata registrata successivamente alla registrazione del marchio INCAPITAL della Ricorrente e se abbia fornito i propri servizi in Italia o in Europa attraverso il nome a dominio e la ditta omonimi.
Le Ricorrenti lo escludono e confermano di non aver mai concesso alcuna autorizzazione o licenza all’uso del marchio INCAPITAL , non risulta dagli atti in alcun modo che il Resistente sia comunemente noto con la propria ditta o con il nome a dominio contestato (paragrafo B) 11 e) 2 delle Regole ADR).
Ne consegue che , considerata l’inversione dell’onere probatorio a seguito delle allegazioni delle Ricorrenti, non si è raggiunta prova sulla esistenza di un interesse legittimo da parte della Resistente.

3) La malafede
La sussistenza delle circostanze di cui ai punti i) e ii) del paragrafo B) 11 d) i) delle Regole ADR (che implementano l’art. 21, numero 1), lettera a), del Regolamento 874/2004), è di per sé sufficiente a qualificare la registrazione del nome a dominio quale “registrazione speculativa e abusiva”.

Pertanto, non risulta necessario ai fini della definizione della presente procedura verificare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso.

Tuttavia in considerazione che la mancanza di un legittimo interesse non è stata provata in toto dalla Ricorrente e che è il risultato di una inversione dell’onere probatorio a carico del Resistente che non costituendosi non ha voluto e potuto soddisfare tale onere, questo Arbitro ritine di verificare anche il terzo elemento ovvero la malafede.
Si rileva che le Ricorrenti ha provato la reputazione settoriale con articoli di giornali e indicazioni di premi vinti. Inoltre ha provato l’esistenza dei marchi e delle denominazioni sociali sia quella americana che quella europea molto precedenti alla registrazione del dominio contestato. Si ritiene inoltre che una delle peculiarità dei servizi finanziari sia quella di essere forniti in rete e di viaggiare con la rete e in molti casi svincolati dal territorio e dalle pesantezze fisiche di mobilità essendo servizi immateriali per definizione

La giurisprudenza di questa Corte Arbitrale e di Centri Arbitrali quale è WIPO Arbitration and Mediation Center ritiene sussistente la malafede nella registrazione e nell’uso di un nome a dominio al fine di ostacolare l’attività delle Ricorrenti e di sviare la loro clientela verso il sito del dominio contestato che si rappresenta come fornitore di servizi assimilabili. Si vedano i casi CAC n.05831 (ABBGROU dove l’Arbitro accoglie la prova di mala fede anche perché “il mantenimento del dome a dominio opposto rientra in un più ampio disegno accaparratorio volto a catturare utenti di internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari inducendoli dunque in errore”. Inoltre come sopra già ricordato la reputazione di INCAPITAL è tale nel settore di riferimento che , per dirla con al decisione del caso n.06282 (PASTABARILLA) si deve escludere che la registrazione del nome a dominio in questione possa attribuirsi.

E’ violato specificamente il punto 4) del paragrafo B) 11 f) delle Regole ADR, in quanto consente di ritenere che il nome a dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto dalla legge comunitaria, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione del sito Internet e dei prodotti e servizi ivi offerti.

Appare, dunque, provata la sussistenza del requisito della malafede nell’uso del nome a dominio “INCAPITAL.EU” da parte del Resistente.

PETITUM

Le ricorrenti chiedono il trasferimento del dominio in capo ad una di esse ovvero la INCAPITAL EUROPE Limited che non è la titolare dei marchi che in effetti sono a nome della INCAPITAL HOLDINGS LLC. Tuttavia si ritiene di accogliere tale richiesta in quanto la Incapital Europe Limited ha un autonomo diritto al marchio INCAPITAL essendo la licenziataria europea, che, in tale qualità, avrebbe potuto proporre il presente ricorso anche solo a proprio nome. In aggiunta la Incapital Europe Limited è la società che materialmente usa il marchio in Europa è ha costruito nel tempo la reputazione così come riconosciuta dagli opinionisti specializzati nel settore.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di

trasferire il nome a dominio INCAPITAL.EU alla seconda Ricorrente: Incapital Europe Limited.

PANELISTS

Name	**Massimo Cimoli**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2013-07-23

Summary

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

I. Disputed domain name: www.incapital.eu

II. Country of the Complainants: USA and UK, 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 the European Union, reg. No. 2199271, for the term INCAPITAL, filed on 1 May 2001, registered on7 September 2002 in respect of goods and services in classes 16 and 36
2. word trademark registered in the European Union, application No. 9601584, for the term INCAPITAL filed on 15 December 2010, in respect of goods and services in classes 16, 36 and 41

V. Response submitted: NO

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right 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. There is no evidence that the Respondent is commonly known by the disputed domain name. The domain name resolves to a website providing services in competition with those of the Complainants. 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 Complainant’s trademark is recognized and well reputed in the financial sector and , thanks to the activity of Incapital Europe Limited has become one of the most appreciated consultant firm in the financial circles. Evidence of quite a few prizes and recognition awards from financial magazines and associations given to the second Complainant were filed by the same.
Financial services are provided through the wire and Internet is a place of business of the most importance. The Complainants have also a couple of domain names comprising the name INCAPITAL registered earlier than the opposed domain name. The contested domain name can really divert customers from the Complainants to the Respondent’s website.

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. Is Complainant eligible?YES AND NO
One of the Complainant being a US company is not eligible while the second Complainant being a UK company and the trademark licensee and the European Affiliate of the former at the same time, is eligible to obtain the ownership of the contested domain name.

Summary in English

The Complainants filed a Complaint indicating the factual and legal grounds to obtain the sought remedy of “domain transferral” in favour to Incapital Europe Limited the only one legitimate to hold a .eu domain name and affirming that (1) the domain name is identical or confusingly similar to the Complainant’s name, trademarks and domain names, (2) it has been registered by the Respondent without any rights or legitimate interest in the name, and (3) it has been used in bad faith since the Respondent utilizes the domain name to offer very similar services in the financial sector for which the Complainants are well known in Europe.

The Respondent did not file any Response and is therefore in default in the proceedings.

The Panelist held that the domain name “INCAPITAL.EU” is identical, or at least confusingly similar, to the Community trademark No. 2199271 filed on 1.5.2001 and registered on 27.9.2002 and Community trademark No. 9601584 (filed on 15.12.2010 by the first Complainant), thus meeting the first element of a successful charge.

The Complainant established a “prima facie” case that the Respondent did not have any rights or legitimate interests in the domain name “INCAPITAL.EU”, by stating that they did not authorized the Respondent to use the term INCAPITAL and that the Respondent is not known by the name INCAPITAL. The Respondent failed to rebut this allegation. The Panelist, therefore, concluded that the domain name was registered without rights or legitimate interests, thus meeting the second element of a successful charge. Accordingly, there was no need to consider the issue of bad faith. However, the Panelist still found that the element of bad faith, though no longer necessary, was met due to the Respondent’s use of the domain name and its trade name in the field of financial services in which Complainants are famous and well recognized by the experts in this sector. This was done just to divert consumers from the Complainants to the Respondent.
For these reasons, the Panelist ordered the domain name to be transferred to the second Complainant that is the trademark licensee (therefore with an autonomous right to be claimed) and is also the firm that built INCAPITAL’s reputation in Europe