Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-006866

Case number	CAC-ADREU-006866
Time of filing	2015-02-24 10:41:57
Domain names	fantapronostico.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	FARPOINT Srl

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

Non risultano alla Commissione altri procedimenti legali attualmente in corso per il nome a dominio FANTAPRONOSTICO.EU.

SITUAZIONE REALE

Il Sig. Moggia Roberto (di seguito "Ricorrente") risulta titolare dei seguenti diritti:
- nome a dominio FANTAPRONOSTICI.IT, registrato in data 22 giugno 2004;
- nome a dominio FANTAPRONOSTICI.EU, registrato in data 09 ottobre 2014;
- deposito presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), primo deposito n. 2008004337 del 10 novembre 2008 e successivo rinnovo n. 2013003552, con decorrenza dal 10 novembre 2013 e con scadenza il 09 novembre 2018;
- marchio italiano "FANTAPRONOSTICI" depositato in data 04 novembre 2010 al n. SP2010C000054 e successivamente registrato in data 28 febbraio 2012 al n. 0001480517, per le classi 28 e 41.

Il 17 novembre 2014 il Ricorrente presentava ricorso ai sensi del Regolamento 874/04 (di seguito "Regolamento") chiedendo alla Corte arbitrale Ceca di disporre il trasferimento del dominio contestato ai sensi dell'art. 21, sostenendo la registrazione e uso abusivi del dominio FANTAPRONOSTICO.EU.

Il nome a dominio FANTAPRONOSTICO.EU risulta registrato, dalla data del 09 ottobre 2013, a nome della società FARPOINT Srl di Roma (di seguito "Resistente").

Il 20 gennaio 2015 la Corte arbitrale Ceca provvedeva a comunicare formalmente alle parti che il Resistente non aveva depositato il proprio controricorso.

In data 29 gennaio 2015 veniva quindi nominato arbitro l'Avv. Davide Luigi Petraz.

A. RICORRENTE

Il Ricorrente comunica di gestire, per il tramite del sito FANTAPRONOSTICI.IT, un "gioco di pronostici sulla serie a del campionato di calcio", e che "il sito fantapronostici.it è attivo dall'anno 2004".
Il Ricorrente dichiara che il Resistente, alla data del ricorso, non sembra possedere alcun diritto sul nome FANTAPRONOSTICO, e che la sua registrazione di nome a dominio è quindi volta a sfruttare indebitamente il nome del Ricorrente.
A margine, il Ricorrente segnala che è in fase di contestazione anche il nome a dominio FANTAPRONOSTICO.IT, sempre a nome della Resistente, presso il Registro dei nomi a dominio .IT.

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha provveduto a depositare, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento, alcuna replica.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Al fine di ottenere la riassegnazione del nome a dominio contestato, il Ricorrente deve provare quanto previsto dall'Art. 21 del Regolamento, che di seguito si riporta per completezza:

"(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."

Per quanto riguarda il primo elemento, il Ricorrente utilizza dal 2004 la denominazione FANTAPRONOSTICI, sia come nome a dominio che come marchio registrato nazionale, mentre il nome a dominio registrato dal Resistente si differenzia per il solo fatto di esserne la versione al singolare.
Il termine FANTAPRONOSTICI risulta essere una parola di fantasia, composta dai termini "FANTA" (probabilmente nell'accezione di "FANTASTICO") e "PRONOSTICI", costituendo quindi un termine dotato di propria distintività e comunque non di utilizzo comune.
Per tale ragione, il termine FANTAPRONOSTICO, utilizzato in un ambito collegato ai pronostici e alle scommesse, può essere ricondotto al marchio del Ricorrente. E' inoltre giurisprudenza consolidata che la variazione di una sola lettera tra i marchi denominativi non sia sufficiente a rendere il secondo distinto ed autonomo rispetto al principale. Infine, il Resistente non rivendica per tale nome alcun formale diritto (marchio, diritto d'autore, etc.) e non fornisce alcun dato a supporto del suo utilizzo.
In merito alla confondibilità di nomi a dominio registrati sfruttando la differenza tra singolare e plurale, si ricorda il pluricitato caso WIPO N. D2001-0164 (I2TECHNOLOGY.COM), ove si afferma che il cambio da singolare a plurale – o viceversa – di un termine all'interno di un nome a dominio possa non essere sufficiente per evitare confusione.
Per tutto quanto sopra, si ritiene che il Ricorrente abbia soddisfatto i requisiti dell'art. 21(1) del Regolamento.

Sulla mancanza di legittimità ovvero sulla malafede in capo al Resistente: affinché sussista la malafede deve dimostrarsi, sulla base di ogni circostanza utile e illustrata ex art. 21(3) del Regolamento, anche l'intenzione di recare un pregiudizio nei confronti del titolare di un diritto anteriore.
In tal senso, il Ricorrente afferma che l'utilizzo di un nome a dominio confusorio rispetto al proprio arreca allo stesso un danno di visibilità al proprio sito web, sfruttandone la notorietà ottenuta da dieci anni di presenza in rete.
Il Ricorrente ha inoltre affermato che il Resistente non è conosciuto con il nome e non detiene diritti esclusivi o legittimi di qualsiasi natura per il nome a dominio contestato.
Queste affermazioni non sono contraddette dal Resistente, che non ha provveduto a fornire alcuna motivazione a supporto della sua scelta di avvalersi del nome a dominio FANTAPRONOSTICO.EU. Nel caso in cui il Resistente avesse diritti o interessi legittimi al nome di dominio, si presuppone che lo stesso sarebbe intervenuto a propria difesa.
In assenza di qualsiasi argomentazione da parte del Resistente, il Ricorrente ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 21(2), del Regolamento.
L'articolo 22(10) del Regolamento prevede infatti che la mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti possa 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 del Resistente del termine per il deposito della replica, la Commissione decide la presente procedura in base alle dichiarazioni e documenti incontestati del Ricorrente. Come confermato da numerose decisioni, ad esempio WIPO n. D2000-0009 (TAK-CITY.COM), casi CAC n. 06199 (REMARKABLE.EU), n. 06282 (PASTABARILLA.EU) e n. 06795 (MARATHONBET.EU), la Commissione può assumere tutte le affermazioni del Ricorso come vere, salvo l'evidente contraddittorietà delle stesse.

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 FANTAPRONOSTICO.EU al Ricorrente.

PANELISTS

Name	Davide Luigi Petraz

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2015-02-23

Summary

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

I. Disputed domain name: FANTAPRONOSTICO.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 09 October 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in Italy, reg. No. 0001480517, for the term "FANTAPRONOSTICI", filed on 04 November 2010, registered on 28 February 2012 in respect of goods and services in classes 28 and 41
2. "FANTAPRONOSTICI" copyright registered at SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori, Italian Society of Authors and Publishers), reg. No. 2008004337 on 10 November 2008 and renewal No. 2013003552 on 10 November 2013 .

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. Yes
2. Why: the Respondent does not claim any formal right (trademark, copyright, etc.) and does not provide any data to support the use of the litigated domain. The right of the Complainant is composed by two terms not commonly combined, thus constituting a term with its distinctiveness and not commonly used. For this reason, the litigated domain name, used in the same field as the Complainant, can be traced to the Complainant's trademark as it differs for a single letter.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Failure to respond within the prescribed period of one of the parties may be considered as grounds to accept the claims of the opposing party; the Panelist decided this procedure based on the undisputed statements and documents of the Complainant, that asserts that the bad faith use of the litigated domain name.

IX. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

X. Is Complainant eligible? Yes