Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-006911

Case number	CAC-ADREU-006911
Time of filing	2015-04-20 11:05:28
Domain names	googleitalia.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Google Inc.,

Respondent

Organization	Filarco Service Ditta Individuale

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 “googleitalia.eu”.

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente Google, Inc., società di nazionalità statunitense leader nell’offerta di prodotti e servizi online, principalmente nota per il motore di ricerca per Internet. Tra gli altri, il servizio denominato Google Maps della Ricorrente consente la ricerca e la visualizzazione di mappe, indicazioni stradali e immagini satellitari di numerosi Paesi. Inoltre, Google Maps offre gratuitamente la funzionalità di ricerca di attività commerciali sulle stesse mappe tramite l’uso di parole chiave.

La Ricorrente è titolare, tra gli altri, dei seguenti marchi:
- Google, marchio comunitario denominativo n. 01104306, depositato il 12.03.1999, registrato il 07.10.2005, nelle classi nn. 9, 35, 38, 42;
- Google, marchio comunitario denominativo n. 04316642, depositato il 29.03.2005, registrato il 18.04.2006, nelle classi nn. 16, 25, 35;
- Google, marchio comunitario figurativo n. 10081073, depositato il 28.06.2011, registrato il 16.12.2011, con priorità del 20.01.2011, nelle classi nn. 9, 35, 36, 42.

Il nome a dominio “googleitalia.eu” è stato registrato dalla Resistente in data 01.12.2014.

In data 23.02.2015, 14:01:03 la Ricorrente ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca il Ricorso, con il quale ha richiesto che il nome a dominio “googleitalia.eu” venga revocato.

La Resistente ha depositato il Controricorso in data 01.04.2015, 16:30:24.

A. RICORRENTE

I) Identità o confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio 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 il proprio marchio GOOGLE, perché lo stesso contiene interamente l’espressione “google”, nonché il termine descrittivo “italia”. Ad avviso della Ricorrente, quest’ultimo termine aumenta il rischio di confusione, in quanto crea la falsa impressione che il servizio del sito web, gestito dalla Resistente, sia fornito da una sussidiaria italiana della Ricorrente, ovvero che l’attività della Resistente sia autorizzata, controllata, associata da o collegata alla Ricorrente. La Ricorrente sostiene, inoltre, che l’estensione “.eu” deve essere ignorata nella determinazione dell’identità e/o confondibilità tra il marchio della Ricorrente stessa e il nome a dominio oggetto della 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 “googleitalia.eu”, atteso che quest’ultima non è stata mai autorizzata ad utilizzare il marchio della Ricorrente. Evidenzia che la Resistente utilizza il marchio figurativo della Ricorrente sul proprio sito web e si presenta, via e-mail, come consulente merchandising di Google Italia, sollecitando la sottoscrizione del servizio da parte degli utenti e, comunque, creando l’impressione errata che il servizio del sito sia fornito da una sussidiaria italiana della Ricorrente, ovvero che l’attività della Resistente sia autorizzata, controllata, associata da o collegata alla Ricorrente. Rileva, altresì, che la Resistente non risulta comunemente

nota, personalmente o come ente commerciale o altra organizzazione, con il nome corrispondente al nome a dominio contestato.

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

Secondo la Ricorrente, considerato il fatto che la Resistente utilizza il marchio della Ricorrente nel nome a dominio e sul sito web, la Resistente crea l'impressione errata negli utenti web di essere una sussidiaria italiana della Ricorrente. Risulta, inoltre, evidente che la Resistente è stato ed è a conoscenza dell'attività e del marchio della Ricorrente. La registrazione del nome a dominio, nonché l'utilizzo dello stesso nella corrispondenza inviata a potenziali clienti, dimostrano che la Resistente ha intenzionalmente tentato di attrarre, a scopo di profitto commerciale, gli utenti internet, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente rispetto alla fonte, alla sponsorizzazione, all'affiliazione o all'approvazione del sito web della Ricorrente o di un prodotto o servizio sul sito web o all'indirizzo della Resistente, danneggiando così la reputazione commerciale della Ricorrente.

B. RESISTENTE

In data 27.02.2015 la Corte Arbitrale Ceca ha informato la Resistente del termine di 30 (trenta) giorni lavorativi per costituirsi nella presente procedura, depositando un Controricorso ai sensi dell'articolo B3 delle Regole ADR.

Il 28.02.2015 la Resistente ha confermato la ricezione della notifica e-mail del procedimento ADR.

Successivamente, in data 31.03.2015, la Corte Arbitrale Ceca ha ribadito alla Resistente il termine del 10.04.2015 per il deposito del Controricorso.

In data 01.04.2015, la Resistente ha trasmesso alla Corte Arbitrale Ceca il Controricorso.

La Resistente asserisce di essere una piccola azienda e che lo scopo del dominio è offrire un servizio a soggetti con poca dimestichezza con internet. Sostiene di aver sospeso l'attività contestata e dichiara la sua intenzione di rinunciare al nome a dominio.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

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 la Commissione decide sul Ricorso in base alle dichiarazioni e ai documenti presentati (lettera a) e l'onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta al Ricorrente (lettera d); 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 nell'Unione Europea. Nonostante la Ricorrente abbia asserito di essere titolare di nomi a dominio registrati nei varie gTLD e ccTLD, tutti contenenti l'espressione "google", non ha fornito alcuna prova per dimostrare tale titolarità. Pertanto, la Commissione ai fini della presente procedura prende in considerazione i solo marchi comunitari.

Il dominio contestato è composto dal termine "google", corrispondente al nucleo ideologico (c.d. "cuore") dei marchi comunitari della Ricorrente, e del termine generico e/o descrittivo e/o geografico "italia".

Come è stato confermato in numerose decisioni, l'aggiunta di un'espressione geografica è insufficiente a negare la confondibilità tra il nome a dominio ed un marchio notorio. Cfr. Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Eduard Eertink, Czech Arbitration Court Decision 06737 26.09.2014, alamocostarica.eu.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che né l'aggiunta da parte della Resistente di una parola generica e/o descrittiva e/o geografica, né l'estensione ".eu" (un requisito tecnico), incide sulla capacità attrattiva del componente dominante dei marchi della Ricorrente e, pertanto, il nome a dominio "googleitalia.eu" è confondibile con i segni distintivi della Ricorrente, rispetto al quale la normativa comunitaria riconosce o attribuisce 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 Arbitrale (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;
- non risulta da nessun dato che la Resistente, Filice Marco - Filarco Service Ditta Individuale sia comunemente nota con il nome corrispondente al nome a dominio contestato;
- il nome a dominio "googleitalia.eu", prima della ricezione del Ricorso, reindirizzava ad un sito web contenente il marchio figurativo della Ricorrente ed offriva un servizio a pagamento per la visualizzazione e localizzazione delle attività commerciali su mappe della Ricorrente 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.

Con il Controricorso la Resistente non ha obiettato alle 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.

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 della 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. Infatti, l'uso del marchio figurativo della Ricorrente sul sito web, il contenuto del sito stesso, nonché la dichiarazione dalla Resistente, dimostrano la piena consapevolezza ed intenzionalità della Resistente di sfruttare la notorietà della Ricorrente e ledere i diritti di quest'ultima.

ii. Il nome a dominio, prima dell'introduzione della presente procedura, reindirizzava ad un sito web contenente il marchio figurativo della Ricorrente ed offriva un servizio a pagamento per la visualizzazione e localizzazione delle attività commerciali sulle mappe della Ricorrente. Si evidenzia che la Commissione non può tener conto della documentazione prodotta dalla Ricorrente, definita come corrispondenza inviata a potenziali cliente, perché è di provenienza incerta, in quanto indica quale mittente "Google Maps" e non indica il destinatario. Le ragioni della Resistente sono infondate. Infatti, nulla rileva la cancellazione del contenuto del sito web della Resistente successivamente all'avvio della presente procedura, né la finalità di offerta di un servizio tramite il dominio a soggetti non esperti nell'utilizzo di internet, addotta quale giustificazione dalla medesima. Inoltre, è irrilevante ai fini della presente procedura la dimensione dell'attività della Resistente. Risulta, pertanto, 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 della Resistente.

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 “googleitalia.eu”.

Conseguentemente, la Commissione, considerata la richiesta della Ricorrente, decide di revocare il nome a dominio registrato dalla Resistente.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B11 (a) (b) e (d) ha deciso di revocare il nome a dominio GOOGLEITALIA.EU.

PANELISTS

Name	Avvocato Pierfrancesco Carmine Fasano

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2015-04-20

Summary

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

I. Disputed domain name: googleitalia.eu

II. Country of the Complainant: United States of America, country of the Respondent: Italy

III. Date of registration of the domain name: 01 December 2014

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Community trademark no. 01104306, filed on 12 March 1999, registered on 07 October 2005, in respect of goods and services in classes 9, 35, 38, 42
2. Community trademark no. 04316642, filed on 29 March 2005, registered on 18 April 2006, in respect of goods and services in classes 16, 25, 35
3. Community trademark no. 10081073, filed on 28 June 2011, registered on 16 December 2011, with priority on 20 January 2011 in respect of goods and services in classes 9, 35, 36, 42.

V. Response submitted: Yes

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. Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The domain name resolves to a website featuring the trademark of the Complainant and offering for payment the service of localization of business entities. Respondent failed 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: Due to the extensive advertisement of the Complainant’s trademarks, it is unlikely that Respondent ignored the Complainant’s well-known marks prior to the registration of the disputed domain name. The use of the Complainant’s trademarks on Respondent’s web site, the contents of such web site and the assertions made by the Respondent prove the full awareness and intention to exploit the Complainant’s goodwill and prejudice its rights. Prior to the introduction of the procedure the domain name resolved to a web site featuring the Complainant’s trademarks and offering for payment the service of localization of business entities on the Complainant’s maps. Hence, it is proven that the Respondent intentionally used the domain name to attract Internet users, for commercial gain, to the Respondent’s website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s well-known trademarks arising as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website or location or of a product or service on the website or location of the Respondent.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None