Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-007020

Case number	**CAC-ADREU-007020**
Time of filing	**2016-01-07 14:39:18**
Domain names	**gruppounicreditspa.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**UniCredit Spa**

Respondent

Name	**Silvio Santini**

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 “eneldistribuzione.eu".

SITUAZIONE REALE

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con un network internazionale distribuito in 50 mercati, con più di 8.100 sportelli 1 e oltre 146.000 dipendenti 2. Il Gruppo opera in 17 Paesi europei.
UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela.
La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Le origini del gruppo Unicredit risalgono alla costituzione di Rolo Banca nel 1473, quando fu creato l'istituto pubblico di prestito su pegno Monte di Pietà di Bologna. Nel 1998 nasce Unicredito Italiano dall’integrazione di Credito Italiano, Rolo Banca 1473, CariVerona, Banca CRT, Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa di Risparmio di Trieste. A partire dal 1999 è iniziata l’espansione del gruppo nei mercati CEE in via di sviluppo con l'acquisto della banca polacca Banck Pekao, di Bulbank (Bulgaria) e Pol'nobanca - poi Unibanka - (Slovacchia). Nel 2000 il gruppo perfeziona anche l’acquisizione della società americana di gestione fondi Pioneer Investments (Boston) e la creazione di Pioneer Global Asset Management. Nel 2002 riprende l’espansione ad est mediante acquisizione di Zagrebacka Banka (Croazia), Demirbank Romania - poi UniCredit Romania - e Živnostenská Banka (Republica Ceca) e con la stipula dell’accordo con Koç (Turchia). Nello stesso anno viene anche acquisita uno dei leader mondiali negli Hedge Fund da parte di Pioneer Investments, la società Momentum. Accanto all’espansione nei vari mercati viene anche curato l’assetto organizzativo del gruppo con la realizzazione del "Progetto S3" che prevedeva la creazione in Italia, di tre banche destinate a diversi segmenti di mercato: UniCredit Banca, UniCredit Banca d'Impresa, Unicredit Private Banking. Viene dunque implementato un nuovo modello organizzativo basato sulla specializzazione per segmento di clientela. In particolare alla Divisione Retail fanno riferimento UniCredit Banca; TradingLab, la società specializzata nella produzione di prodotti finanziari per il segmento retail; Clarima, specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti di credito al consumo; UniCredit Banca per la casa, società specializzata nella distribuzione di prodotti e servizi per l'acquisto della casa; Banca dell'Umbria e Cassa di Risparmio di Carpi. Alla Divisione Corporate fanno riferimento UniCredit Banca d'Impresa; UBM, l'investment bank del Gruppo; Locat, leader nel leasing in Italia e Banca Mediocredito (BMC), specializzata nel project financing e nei finanziamenti a medio-lungo termine. Alla Divisione Private e Asset Management riportano UniCredit Private Banking, il Gruppo Pioneer e UniCredit Xelion Banca. Infine vengono create tra il 2003 e il 2004 e affiancate a queste la Divisione New Europe e la Divisione Global Banking Services.
La Ricorrente è titolare dei marchi UNICREDIT registrati a livello italiano comunitario e internazionale.
La Ricorrente verificava l’esistenza del dominio contestato registrato sin dal 19 maggio 2014
La Ricorrente indica che il sito in contestazione pubblica pagine web segnaposto “che tentano intenzionalmente di attirare utenti al sito web del Resistenti per fini di lucro e per raccogliere i ricavi degli annunci sponsorizzati.
Inoltre la Ricorrente segnala che il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato con il nome e cognome del reale legale rappresentante di UniCredit Spa incaricato delle registrazioni dei nomi a dominio il Dr. Silvio Santini.

A. RICORRENTE

Il ricorso è stato basato sui seguenti motivi:
(i) Identità o confondibilità del nome a dominio contestato con i seguenti segni distintivi di titolarità della Ricorrente:

1. Registrazione Internazionale 886589 per il marchioo UNICREDIT GROUP nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 del 29.3.2006 sulla base della Registrazione italiana 991020 del 24.1.2006 che ne costituisce anche la priorità
2. Registrazione Internazionale 797844 del 28.11.2002 sulla base della registrazione italiana 879693 del 28.11.2002 che ne costituisce anche priorità nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42.

(ii) Il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio “eneldistribuzione.eu”:

Il Resistente non è noto e non può essere noto in commercio con il nome UNICREDIT o GRUPPO UNICREDIT che sono entrambi segni di titolarità esclusiva della Ricorrente.

(iii) Il nome a dominio contestato è stato registrato ed usato in evidente mala fede, comprovata dalle seguenti circostanze:
- assenza di collegamenti fra il Resistente e il nome GRUPPOUNICREDIT che viceversa è identico o confondibilmente simile ai segni distintivi della Ricorrente e riproduce inoltre la denominazione sociale di una consociata della medesima;

- sfruttamento ed indebito vantaggio dalla rinomanza e dal carattere distintivo dei segni notori della Ricorrente, dal momento che la loro riproduzione non autorizzata nel sito web del Resistente era suscettibile di determinare un’indebita associazione dell’attività di quest’ultimo con la Ricorrente, arrecando pregiudizio alla rinomanza, al carattere distintivo e al valore dei marchi di quest’ultima, nonché alla sua immagine societaria;
- registrazione con il nome SILVIO SANTINI che in evidente mala fede riproduce il nome del reale rappresentante UNICREDIT Spa incaricato dei nomi a dominio

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha replicato al ricorso pur avendo ricevuto la comunicazione scritta del procedimento 7020 del 13.10.2015 secondo la conferma ricevuta da il giorno 16.10.2015 dall’Amministratore della Proatica in parola Lada Vàlkovà . Il Resistente non ha sottoposto alcun argomento a difesa né durante la presente procedura ADR

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’articolo 21(1) del Regolamento (EC) No. 874/2004, così come implementato dall’art. B11(d) delle Regole ADR, prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora il medesimo sia identico o confondibilmente simile con un nome oggetto di un diritto facente capo a terzi riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa fare valere un corrispondente diritto o un interesse legittimo sul nome o sia usato in mala fede.
L’articolo 10(1) del Regolamento afferma che per diritti preesistenti si intendono, tra l’altro, marchi nazionali e comunitari registrati e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, anche nomi commerciali, identificatori di imprese e nomi di imprese.
L’onere di provare i fatti predetti spetta al Ricorrente. Il Resistente ha la facoltà di fornire prove contrarie in un controricorso. Il mancato rispetto di tale dovere da parte del Resistente non impedisce alla Commissione ADR di decidere sul ricorso sulla base delle dichiarazioni e documenti presentati dal 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 contestato con i diritti anteriori sulle denominazioni UNICREDIT GROUP e UNICREDIT coincidenti anche con la ditta della Ricorrente anche se il Ricorrente ha dato prova di solo due registrazioni internazionali e non ha presentato alcun marchio italiano di cui tuttavia si presume l’esistenza . In Italia l’uso commerciale del marchio con l’intensità e la continuità del marchio UNICREDIT costituiscono diritto al marchio in parola anche a prescindere dalle registrazioni. Tale uso è così intenso e massiccio che è assunto a reputazione riconosciuta dalla generalità dei consumatori italiani e può essere accettato da questa Commissione come fatto notorio essendo anche lo sponsor della Coppa dei Camopioni di calcio della UEFA.
Inoltre la Ricorrente è titolare dei domini unicreditgroup.eu
2. Mancanza di diritti o interessi legittimi del Resistente
Il Resistente non ha presentato un controricorso ed ha pertanto rinunciato alla facoltà di opporre un proprio diritto, titolo o interesse legittimo sul nome a dominio contestato. IL Ricorrente non ha prodotto documenti riguardanti controparte ma dal sito si può ancora verificare che il dominio in parola apre su un sito di web parking come indicato dalla Ricorrente e non smentito dalla Resistente.
- la Ricorrente ha dichiarato che il nome a dominio è stato registrato da chi non ha alcun diritto o interesse legittimo e non ha alcun marchio e non è noto con il nome in questione.
3. Mala fede della registrazione o uso del nome a dominio
La Commissione ADR rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato i primi due requisiti relativi alla confondibilità del nome a dominio contestato con segni distintivi anteriori tutelati dal diritto nazionale e comunitario e all’assenza per contro di un corrispondente diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio in questione, non sarebbe necessario ai fini della presente procedura un accertamento in merito alla sussistenza del terzo requisito (cfr. Espirit Retail Wholesale GmbH, Weber Ansgar vs. Max Kudrenko, CAC n. 03926). Tuttavia, per completezza di esposizione, la Commissione precisa di ritenere sussistente anche il presupposto della mala fede nella registrazione ed uso del nome a dominio contestato.
L’uso del dominio in contestazione come web parking e quindi con una chiara intenzione d’uso commerciale in settori vicini o coincidenti a quelli di Unicredit tra l’altro molte delle voci apribili sul sito in contestazione si riferiscono a “prestiti” “CDonto Zero Spese” Prestiti INDAP” ecc..costituisce mala fede.
E circostanza ancor più grave l’aver registrato il dominio in parola a nome di SILVIO SANTINI evidentemente un nome inventato o una omonimia cercata (purtroppo la Ricorrente non precisa meglio la gravità della fattispecie imputabile al Resistente) sono cirocstanze che comprovano , in assenza delle giustificazioni e le risposte che Il Resistente avrebbe potuto portare avesse deciso di partecipare al presente procedimento, una innegabile mala fede.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra la Commissione in conformità alle regole ADR, par.B12(b) e (c) e considerato che il Ricorrente soddisfa I requisiti di eleggibilità previsti dal paragrafo 4(2) (b) del Regolamento EC No.733/2002 ha deciso di...

trasferire il nome a dominio GRUPPOUNICREDITSPA al Ricorrente

PANELISTS

Name	Massimo Cimoli

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2016-01-07

Summary

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

I. Disputed domain name: [gruppounicreditspa.eu]

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

III. Date of registration of the domain name: [19 May 2014]

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. International registration 886589 for the figurative mark UNICREDIT GROUP in classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 of 29.3.2006 on the basis of the Italian Registration 991020 of 24.1.2006 that it is also represents its priority
2. International Registration 797844 n classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 of 28.11.2002 on the basis of the Italian Registration 879693 of 28.11.2002 that it is also represents its priority [

3. business identifiers : www.unicreditgroup.eu

4. company name: UNICREDIT SPA

V. Response submitted: [No]

VI. Domain name is identical/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: a) the Respondent is not and was not known in trade under the names GRUPPOUNICREDITSPA, on the contrary, it is a very well-known trademark and trade name of one of the biggest Bank in Italy active all over Europe; b) the Respondent was doing a commercial use of the domain name by using the contested domain name in connection to a parking web site in which some of the contents related to the financial and banking services

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [Yes]
2. Why: a) there are no apparent links between the Respondent and the name “Gruppounicreditspa" that is on the other hand identical and/or confusingly similar with the Complainant’s distinctive signs; b) the Respondent could not ignore the Complainant’s distinctive signs when he registered the contested domain name, being these well-known signs enjoying a high reputation in Italy and in Europe; c) the Respondent used the contested domain name to attract internet users to a web parking site on which some of the adverts related to banking and financial services; d) the contested domain name was registered under the name of Silvio Santini who is a name identical to that one of a Unicredit officer involved in the domain names registrations
IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name/
XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

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