Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-007098

Case number	CAC-ADREU-007098
Time of filing	2016-03-25 11:44:01
Domain names	asromachannel.eu, asromaweb.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	A.S. Roma S.p.A.

Respondent

Organization	Violi

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 Arbitrale non è a conoscenza di altri procedimenti legali connessi ai nomi a dominio in contestazione

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente è la Associazione Sportiva A.S. Roma S.p.A. Fondata nel 1927 e quotata in borsa fin dall'anno 2000 la Ricorrente è una delle più note società calcistiche a livello mondiale in quanto, tra l'altro, gestisce la relativa squadra di calcio, con una media di circa 700.000 spettatori per stagione agonistica e circa 4 milioni di tifosi nel mondo. La A.S. Roma, che prende parte al Campionato Nazionale di calcio Serie A TIM, è una delle squadre ad aver ottenuto più titoli tra quelle iscritte alla Serie A TIM, avendo vinto tre titoli nazionali (scudetti), nove Coppe Italia, due Supercoppe Italiane ed una Coppa delle Fiere. Negli ultimi 15 anni, la A.S. Roma si è classificata per otto volte ai primi tre posti del Campionato di Serie A, acquisendo il diritto alla partecipazione ad otto edizioni della UEFA Champions League, la principale manifestazione calcistica per squadre di club in Europa.
Il marchio registrato "AS ROMA" è commercialmente impiegato non solo come segno distintivo della squadra di calcio e delle relative manifestazioni sportive, ma anche in altri ambiti commerciali idonei a rendere ancora più visibile detto marchio e quindi ad accrescerne la notorietà.
Per far fronte a tutte le esigenze commerciali che prevedano in qualche modo l'utilizzo del marchio "AS ROMA", anche al fine di differenziare almeno parzialmente tali attività sotto il profilo merceologico, è stato creato nel tempo un ampio portafoglio di titoli di proprietà industriale che comprende, tra l'altro, le seguenti privative di marchio:
- "AS ROMA" (figurativo), marchio italiano n. 782538 del 4 dicembre 1996.
- "AS ROMA" (denominativo), marchio italiano n. 826298 del 17 maggio 2000.
- "AS ROMA MUSIC", marchio italiano n. 857701 del 9 luglio 2001.
- "AS ROMA STORE", marchio italiano n. 1097326 del 24 settembre 2004.
- "AS ROMA OFFICIAL MERCHANDISE" marchio italiano n. 1095032 del 17 maggio 2004.
- "AS ROMA" (denominativo), marchio comunitario n. 1685031 del 1 giugno 2000.
- "AS ROMA" (figurativo), marchio comunitario n. 2689289 del 7 maggio 2002.
- "AS ROMA MUSIC" marchio comunitario n. 2299154 del 17 luglio 2001.
- "AS ROMA CLUB PRIVILEGE" marchio comunitario n. 8952749 del 15 marzo 2010.
- "AS ROMA CLUB PRIVILEGE" marchio comunitario n. 8981862 del 25 marzo 2010.
- "AS ROMA ASR HALL OF FAME" marchio comunitario n. 11199643 del 19 settembre 2012.
- "AS ROMA CLUB AWAY" marchio comunitario n. 11665601 del 18 marzo 2013.
- "AS ROMA ACADEMY ROMA 1927" marchio comunitario n. 12390341 del 2 dicembre 2013.
- "AS ROMA 1927 STUDIO" marchio comunitario n. 13301684 del 26 settembre 2014.
- "AS ROMA RADIO" marchio comunitario n. 13301833 del 26 settembre 2014.
- "AS ROMA TV" marchio comunitario n. 13302849 del 26 settembre 2014.
- "ASROMA MATCHDAY AUTHENTICATED ROMA 1927 marchio comunitario n. 14040951 dell'8 maggio 2015.
- "AS ROMA" (figurativo) registrazione internazionale n. 1242388 del 29 settembre 2014, con designazione di svariati paesi.
- "AS ROMA" (denominativo) registrazione internazionale n. 746853 dell'11 ottobre 2000 con designazione di svariati paesi .
- "AS ROMA MUSIC" (figurativo) registrazione internazionale di marchio n. 776472 del 12 dicembre 2001 con designazione di svariati paesi.
In data 6 ottobre 2014 il Signor Marco Violi (di seguito "Resistente"), ha registrato il nome a dominio <asromachannel.eu>. Lo stesso Resistente, in data 4 dicembre 2014 ha registrato il nome a dominio <asromaweb.eu>.
La Ricorrente ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un Ricorso, ricevuto dalla stessa Corte in data 14 dicembre 2015. La Ricorrente, tramite il summenzionato Ricorso, ha richiesto il trasferimento dei nomi a dominio <asromachannel.eu> e <asromaweb.eu> a favore della Ricorrente stessa.
In data 23 dicembre 2015 la Corte Arbitrale Ceca ha comunicato la data formale dell'inizio della procedura (fissata per lo stesso 23 dicembre 2015) ed

ha concesso 30 giorni lavorativi di tempo al Resistente per la presentazione del Controricorso.
Il Resistente non ha presentato alcun Controricorso. In data 23 febbraio 2016, la Corte Arbitrale Ceca ha notificato al Resistente la “Comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente”
In mancanza di repliche da parte del Resistente, la Corte Arbitrale Ceca ha proceduto alla nomina dell’Arbitro in data 4 marzo 2016.

A. RICORRENTE

La Ricorrente ritiene che i domini <asromachannel.eu> e <asromaweb.eu> registrati dal Resistente siano confondibili con il marchio "AS ROMA" di titolarità della stessa Ricorrente. In particolare, secondo l'opinione della Ricorrente, la confondibilità deriverebbe dal fatto che i nomi a dominio del Resistente incorporano per intero il marchio di titolarità esclusiva della Ricorrente. Tale confondibilità, secondo la Ricorrente, sarebbe cercata dal Resistente ed infatti il Resistente avrebbe usato i nomi a dominio in disputa in connessione con un sito simile a quello "ufficiale" della Ricorrente proprio allo scopo di ingenerare presso gli utenti l'errata convinzione che esista un qualsivoglia rapporto (associazione, affiliazione o autorizzazione) tra la AS ROMA SPA ed il Signor Marco Violi. Inoltre, sempre in base alle argomentazioni della Ricorrente, la registrazione dei nomi a dominio <asromachannel.eu> ed <asromaweb.eu> da parte del Resistente, ben consapevole della notorietà del marchio AS ROMA, sarebbe stata effettuata con piena consapevolezza della lesione di pregressi diritti della Ricorrente stessa. Appare infatti inverosimile, nell'ottica della Ricorrente che, proprio in considerazione della notorietà a livello mondiale della AS ROMA e dei suoi prodotti e marchi, il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione dei nomi a dominio <asromachannel.eu> e <asromaweb.eu> senza conoscere il marchio “AS ROMA” e senza quindi sapere che i diritti su tale segno appartenevano ad altro soggetto. Inoltre, la Ricorrente evidenzia che l’utilizzazione dei nomi a dominio <asromachannel.eu> e <asromaweb.eu> da parte del Resistente può certamente trarre in inganno il pubblico degli utenti internet e sviare illecitamente la potenziale utenza e clientela della Ricorrente.
Sotto il profilo della mala fede la Ricorrente sottolinea, tra l'altro, che il Resistente ha registrato altri nomi a dominio comprendenti la dicitura AS ROMA, alcuni dei quali contrastati dalla Ricorrente nell'ambito di apposite procedure di riassegnazione, il che dimostrerebbe l'intento di impedire alla Ricorrente di poter registrare una serie di nomi a dominio particolarmente strategici per l'attività aziendale della Ricorrente stessa.
Peraltro la Ricorrente pone in luce l’assenza di qualsivoglia diritto o interesse legittimo alla registrazione ed all'uso dei nomi a dominio in disputa in capo al Resistente.

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha depositato alcun Controricorso nei termini e non ha ritenuto di inviare comunicazioni neanche in epoca successiva alla scadenza del termine fissato dalla Corte Arbitrale Ceca.

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, nei Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in cui il Resistente è il titolare del nome a dominio .eu contro cui è stato presentato il Ricorso, 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.”

La normativa in esame specifica, poi, che ciascuna delle seguenti circostanze (ma senza esclusione di altre possibili), ove siano ritenute comprovate, possono confermare il diritto o l’interesse legittimo del Resistente al nome a dominio contestato:

“(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente 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 a farlo;
(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica, sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria;
(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e 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 dalla legge nazionale e/o comunitaria.”

Ancora, la norma offre un elenco (pur non esaustivo) di circostanze che, ove provate, possono confermare la registrazione o l’uso del nome a dominio in mala fede:

“(1) circostanze comprovanti che il nome a dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico; oppure
(2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:
(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure
(ii) il nome a dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
(iii) al momento dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
(3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all’attività professionale di un concorrente; oppure
(4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online

del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria o che sia il nome di un ente pubblico, 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; oppure
(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato".
Il primo requisito da valutare per poter stabilire l'eventuale riassegnazione dei nomi a dominio in contestazione in capo alla Ricorrente è l'esistenza di una relazione di identità e/o confondibilità tra i nomi a dominio stessi ed un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario di titolarità della Ricorrente.
La Commissione Arbitrale ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori verifiche in merito alla titolarità dei marchi indicati dalla Ricorrente appurando che, diversamente da quanto affermato nel Ricorso,la Ricorrente non è l'attuale titolare dei marchi di impresa sui quali il Ricorso è stato basato. Tali marchi infatti sono stati depositati direttamente dalla società A.S.R. MEDIA & SPONSORSHIP SRL o ceduti a favore della medesima società come risulta dal conferimento di ramo d'azienda trascritto in Italia nel 2015. Tale dato non emerge dalle informazioni fornite dalla Ricorrente poiché inserito nelle domande di rinnovo che non sono state allegate alla documentazione inerente i marchi. La circostanza per la quale la A.S.R. MEDIA & SPONSORSHIP SRL sarebbe controllata al 100% dalla società Ricorrente non rileva posto che per poter vantare diritti su marchi intestati ad una società terza la Ricorrente avrebbe dovuto quantomeno provare un rapporto di licenza che consentisse, peraltro, di individuare la sussistenza della legittimazione attiva al ricorso sotto questo aspetto.
Tuttavia, nel caso di specie, nonostante i marchi appartengano ad una società diversa dalla Ricorrente, appare pur chiaro che la denominazione sociale della Ricorrente è praticamente identica ai marchi di titolarità A.S.R. MEDIA & SPONSORSHIP SRL.
Le denominazioni sociali nel diritto nazionale italiano sono oggetto di un diritto riconosciuto, tanto nel Codice Civile quanto nel Codice di Diritto Industriale e conseguentemente rientrano nelle fattispecie indicate dal Regolamento 874/2004 art. 21.1. (cfr. FS Telco srl v Mission Team Travel, CAC n. 06067).
Non solo, l'esistenza di diritti sulla denominazione sociale dell'odierna Ricorrente validi nell'ambito di una procedura di riassegnazione del tipo che qui ci impegna è stata già riconosciuta in un precedente caso gestito dalla Corte Arbitrale Ceca (A.S. Roma S.p.A. v Markus Jank, CAC n. 07060).
Cio' premesso è evidente il rapporto di similitudine tra le diciture asromachannel e asromaweb (relative ai nomi a dominio contestati) e A.S. ROMA (in cui si sostanzia la denominazione sociale della Ricorrente, posto che "S.p.A", al pari di ".eu", rappresenta una mera componente tecnica) poiché i nomi a dominio contestati sono costituiti da un prefisso comune che coincide del tutto con tale denominazione sociale. I suffissi (web e channel) corrispondono a termini altamente generici e che, allo stesso tempo, richiamano settori commerciali che rientrano nella moderna gestione di una squadra di calcio di primario livello che può prevedere un'attività "ufficiale" tramite il web o un canale televisivo "ufficiale" (channel) dedicato a fornire aggiornamenti "istituzionali" in merito alla stessa squadra di calcio.
In virtù di quanto sopra, la Commissione Arbitrale riconosce una chiara similitudine tra la denominazione sociale AS ROMA ed i nomi di dominio contestati poiché la denominazione sociale della Ricorrente risulta totalmente ricompresa all'interno degli stessi nomi a dominio oggetto della presente controversia e la mera aggiunta di termini generici non contribuisce a rendere tali nomi a dominio distinguibili rispetto ad AS ROMA (cfr. Sanofi-Aventis v. US-Meds.com, WIPO n. D2004-0809; Ints It Is Not The Same, GmbH v. Carlos Gil Belmonte, WIPO n. D2010-0456).
Per quanto sopra illustrato la Commissione Arbitrale considera che la Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del primo requisito previsto sia dall'articolo 21 del Regolamento (CE) 874/2004 che dal paragrafo B.11 (d) (1) (i) delle Regole ADR poiché i nomi a dominio <asromachannel.eu> ed <asromaweb.eu> risultano particolarmente confondibili con la dicitura AS ROMA nella quale si sostanzia la denominazione sociale della Ricorrente.
Per poter valutare la correttezza delle pretese della Ricorrente è necessario poi verificare l'assenza di un diritto o un interesse legittimo sul nome in capo al Resistente.
Sotto questo aspetto, l'art.21 comma 2 del regolamento prevede una serie di circostanze alternative che, se correttamente argomentate e suffragate dal Resistente, portano all'effettivo riconoscimento di un interesse legittimo in capo allo stesso.
Ebbene, per come è formulata la norma in questione, pare che il legislatore abbia inteso configurare un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che, a dimostrare l'esistenza di quei requisiti previsti dal Regolamento debba essere il Resistente, salva la residuale ipotesi in cui tali requisiti dovessero essere presenti ictu oculi, e quindi facilmente ravvisabili dalla Commissione Arbitrale a prescindere dall'esperimento di attività probatorie.
Nel caso di specie lo scenario che si presenta all'attenzione della Commissione Arbitrale è quello di un soggetto il cui nome, Marco Violi, nulla "tradisce" circa eventuali rapporti (diritto o interesse legittimo) tra il Resistente e le diciture in contestazione.
Premesso quanto sopra, considerata la mancanza del Controricorso del Resistente, non pervenuto entro il termine all'uopo fissato, e considerata inoltre la mancanza di osservazioni presentate fuori dal suddetto termine, che comunque avrebbero potuto formare oggetto di valutazione per quanto ciò rimesso alla discrezionalità della Commissione arbitrale, tutto ciò premesso e considerato la Commissione ritiene che il Resistente non abbia dimostrato di avere un diritto o un interesse legittimo ad effettivamente utilizzare le diciture <asromachannel> e <asromaweb> e, in particolare, ad utilizzare siffatte diciture nel contesto dei nomi a dominio oggetto della presente controversia
Per quanto sopra illustrato la Ricorrente ha dimostrato anche la sussistenza del secondo requisito previsto dall'articolo 21 del Regolamento (CE) 874/2004 e dal paragrafo B11(d)(1) (ii) delle Regole ADR.
La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato l'esistenza di una relazione di confusoria similitudine tra i nomi di dominio oggetto della presente controversia e un nome, oggetto di un diritto stabilito dalle norme italiane, di titolarità della Ricorrente e considerata l'assenza sugli stessi nome a dominio di un diritto o interesse legittimo del Resistente, non sarebbe necessario ai fini della definizione del presente procedimento, verificare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in malafede i nomi a dominio <asromachannel.eu> ed <asromaweb.eu>.
Il Regolamento, infatti, per come configurato, si veda in particolare il sopra menzionato articolo 21, stabilisce che, una volta provata la relazione di identità/similitudine tra il nome a dominio contestato e precedenti segni di titolarità della Ricorrente, la riassegnazione debba essere disposta qualora, alternativamente, (i) sia possibile dimostrare la mancanza di un diritto o interesse legittimo da parte del Resistente sul nome a dominio oggetto del Ricorso oppure (ii) la circostanza che tale nome a dominio sia stato registrato o sia usato in malafede.
Tuttavia, pare utile segnalare come le circostanze dedotte dalla Ricorrente, peraltro pienamente condivisibili specie in mancanza di un Controricorso, portino a ritenere che la malafede del Resistente sia riscontrabile nel caso di specie.
In particolare è necessario considerare la presenza importante della Ricorrente nel panorama calcistico italiano ed europeo, i vari progetti di

merchandising legati all'attività della Ricorrente, nonché le sue numerose iniziative promozionali, pubblicitarie ed umanitarie che costantemente espongono la denominazione sociale A.S. ROMA all'attenzione del pubblico. In ragione di quanto sopra è del tutto inverosimile prospettare che il Resistente, domiciliato in Italia e precisamente nella città di Roma, non fosse a conoscenza dell'esistenza di A.S. ROMA al momento della registrazione dei nomi a dominio qui contestati. Al contrario, l'uso dei nomi a dominio <asromachannel.eu> ed <asromaweb.eu> in connessione con siti web che riproducono il segno distintivo della Ricorrente e propongono agli utenti servizi concorrenziali e correlati alla squadra di calcio gestita dalla Ricorrente, dimostra la piena consapevolezza ed intenzionalità del Resistente di sfruttare la notorietà della Ricorrente e del suo segno distintivo per trarre un indebito profitto, anche in termini di sviamento di clientela, ledendo i diritti di quest'ultima e pregiudicando la sua immagine societaria.
La Commissione rileva, peraltro, che anche il Collegio nominato dalla WIPO è pervenuto a conclusioni identiche, sotto l'aspetto della mala fede, nel decidere il trasferimento del nome a dominio <asromaradio.com> in capo alla Ricorrente nel caso No. D2015-1973 che ha visto coinvolte le stesse parti della presente procedura.
Dunque, la Commissione ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato anche la sussistenza del terzo requisito previsto dall'articolo 21 del Regolamento (CE) 874/2004 e dal paragrafo B11(d)(1) (iii) delle Regole ADR.
Il ricorso in esame ha ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio alla Ricorrente.
L'articolo 22 (11) del Regolamento (CE) 874/2004 prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21, decide di revocare il nome a dominio. Lo stesso articolo prevede che il nome a dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002.
In base a detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti, tra l'altro, da qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea
In considerazione del fatto che la Ricorrente ha la propria sede legale a Roma (Italia), i criteri generali di cui all'articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002 paiono pienamente soddisfatti e, pertanto, la Commissione decide di trasferire i nome a dominio <asromachannel.eu> ed <asromaweb.eu> alla Ricorrente.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di
trasferire i nomi a dominio ASROMACHANNEL ed ASROMAWEB alla Ricorrente

PANELISTS

Name	**Guido Maffei**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2016-03-18

Summary

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

I. Disputed domain name: <asromachannel>, <asromaweb>

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

III. Date of registration of the domain name: 06 October 2014, 04 December 2014

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: Company Name

V. Response submitted: No

VI. Domain names are 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): No

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004): Yes
Intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, by creating a likelihood of confusion

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Trademarks owned by a company different from the Complainant

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: No

XII. Is Complainant eligible? Yes