Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-007222

Case number	CAC-ADREU-007222
Time of filing	2016-07-07 12:08:20
Domain names	yooxnet-a-porter.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	YOOX NET-A-PORTERGROUP S.P.A.

Respondent

Organization	Massimiliano Sandri

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 e' a conoscenza di altri procedimenti pendenti o definiti connessi al nome a dominio in contestazione.

SITUAZIONE REALE

Ricorso in vista della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversie legate ai nomi a dominio.eu (Regole ADR) par.B1.

Il Ricorrente e' una societa Italiana, frutto della fusione, avvenuta il 5 di Ottobre 2015 tra la societa' Italiana "YOOX S.p.A" e la societa' Inglese "THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED".

Il Riccorente ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un Ricorsa, e' inter alia ha richiesto il trasferimento del dominio "yooxnet-a-porter.eu"a favore dell ricorrente stesso.

Il Riccorente in oltre dichiara che e titolare di alcune domande di marchio che, in considerazione della recente fusione societaria e dell' ancor piu recente deposito non sono ancore giunte a registrazione.

Resistente, una Srl Italiana, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un controricorso, e inter alia ha dichiarto che non ha interesse al mantenimento dell dominio "yooxnet-a-porter.eu".

A. RICORRENTE

La societa' Ricorrente ritiene che il dominio "yooxnet-a-porter.eu" registrato dal Resistente debbe essere trasferito alla societa' Ricorrente.

La societa' Ricorrente in oltre ritiene che il nome a dominio oggettoo dell'odierna contestazione e' identico sia alla denominazione sociale della societa' Ricorrente, sia alle:

(i) domanda di marchio nazionale n. 302015000063753 "YOOX NET-A-PORTER GROUP" del 21/10/2015, nelle classi 3,4,6,7,9,11,14,16,18,19,20,21,24,25,28,35,36,37,38,39,41,42,e 45

(ii) domanda di marchio nazionale n. 302015000064040 "YOOX NET-A-PORTER GORUP" del 21/10/2015 in classe 26

(iii) domanda di marchio internazionale esteso, tra gli altri, all'Unione Europea n. 10996D/2016 "YOOX NET-A-PORTER GROUP" del 25/03/2016, nelle classi 18, 25 e 35

La societa' Ricorrente riferisce che la registrazione del nome a dominio oggettoo dell' odierna contestazione e' abusiva e/ speculativa, perche oltre ad essere identico e/o confondibile con i diritti anteriori della societa' Ricorrente, ed oltre a non ravvisare per la Resistente alcun diritto o interesse legittimo nel nome a dominio, sia stato registrato in malafede.

Peraltro la societa' Ricorrente pone in luce l'assenza di qualsiasi diritto o interesse legittimo alla registrazione ed all'uso dell nome a dominio in disputa in capo al Resistente.

B. RESISTENTE

Il Resistente, ha replicato al ricorso, e ha chiesto she la controversia sia risolta da un unico Arbitro.

In oltre, il Resistente, tramite l'Egregio Signor Massimiliano Sandri, ha dichiarto inter alia che,

"non abbiamo idea di chi possa aver registrato il dominio, non era intenzione di Mosaicon Shoes Srl dotrai di un dominio di questo tipo.

Mosaicon Shoes Srl non ha interesse al mantentimento di questo dominio.

Possiamo confermare che yooxnet-a-portergroup e' il legittimo proprietario."

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

1. Preliminari

L'art 21 del Regolamento 874/2004 cosi come implementato dal paragrafo (b) 11 delle Regole ADR, prevede che si giudichino "registrazioni speculative e abusive" tutto quei casi in cui il Ricorrente, nei Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in cui il Resistente e' il titolare del nome a dominio ".eu" contro cui e' stato presentato il Ricorso, provi che il nome a dominio e' identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto, e il nome a dominio e' stato registrato dal Resistente senza un dirititto o un interesse legittimo al nome a dominio, o il nome a dominio e' stato registrato oppure viene utilizzato in male fede.

2. Mancanza di diritti o interessi legittimi della societa' Resistente

In virtu' di quanto sopra, la Commissione Arbitrale riconosce una chiara confondibilita tra la denominazione sociale YOOX NET-A-PORTER Group ed i nome di dominio contestato.

La valutazione e in oltre basata sulla pretese della societa Ricorrente, in quanto al diritto e interesse legittimo sul nome in capo alla societa Resistente. La mancanza di diritti o interessi legitittmi del Resistente e' stata ben resa nota tramite il ricorso della societa' Ricorrente e' il susseguente controricorso della societa' Resistente.

La commissione ritiene che detta prova sia state raggiunta nella presente procedura in base al concorso delle seguenti circostanze, e' cioe' (i) la societa' Ricorrente ha dichiarto di non aver mai autorizzato la societa' Resistente ad utilizzaew in alcun modo i marchi della societa' Ricorrente stessa, ne' a registrarli come nome a dominio; (ii) la societa' Resistente conferma che non a nessun interesse o diritti in quanto al nome a dominio; (iii) la societa' Resistente prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, allegatamente abbia utilizzato il nome a dominio nell'ambito di un offeta di beni o servizi o de minimis abbia si apprestaca a farlo (articolo 21(2) del Regolamento, cosi come implementato dall' articolo B11(e) della rEgole ADR);

Tutte le osservazioni riportate al riguardo dalla societa' Ricorrente sono pertinenti e condivisibili.

3. Male fede nella registrazione o uso del nome a dominio/ Risposta societa' Resistente

La Commissione rileva che, avendo la societa' Ricorrente dimostrato che il nome a dominio contestato e' confondibile con il nome della stessa societa', 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 societa' Resistente, non risulta necessario ai fini della definizione della presente procedurea accertare se la societa' Resistente abbia registrato o utilizzato in male fede il nome o dominio contestato. Tuttavia, per maggiore completezza si valutera in primis (i) La Male fede nella registrazione o uso del nome a dominio, e' in oltre (ii) Controricorso della societa' Resistente.

3.1 Male fede nella registrazione o uso del nome a dominio

Considerata la presenza importante di YOOX NET-A-PORTERGROUP S.p.A, nel settore del e-commerce, e' inverosimile prospettare che la societa' Resistente, domiciliata in Italia, non fosse a conoscenza dei marchi notari.

In oltre si deve reaffermare che il nome a dominio e un nome molto particolare, che e' il frutto della fusione avvenuta il 5 di Ottobre 2015 tra la societa' Italiana "YOOX S.p.A" e' la societa' Inglese "The NET-A-PORTER GROUP LIMITED".

Pertanto, si deve escludere che la registrazione del nome a dominio in questione possa attribuirsi ad un mero caso e non ad una piena consapevolezza ed intenzionalita' di sfruttare la notoerieta' della societa' Ricorrente e' per conseguenza ledere i diritti di quest' ultima.

In conseguenza risulta provata la circostanza che la societa' Resistente ha utilizzato intenzionalmente il nome a dominio per attirare utenti internet, per profitto commerciale, verso il sito intenter o altro spazio onlne.

3.2 Il controricorso della societa’ Resistente

In oltre a tutto quello che si e detto, si deve pero in fine far riferenza al fatto che, la societa' Resistente tramite un Controricorso, intavolata entro il termine fissato, ha ammesso che

"(i) Mosaicon Shoes Srl NON HA INTERESSE al mantenimento di questo dominio
(ii) Possiamo confermare che yooxnet-a-portergorup e' il LEGITTIMO PROPRIETARIO
(iii) Siamo disponsibli a trasferiere il dominio a titolo GRATUITO al legittimo proprietario"

Tutto questo da forza al fatto che la societa’ Ricorrente e’ il legittimo proprietario e’ per conseguenza la’ societa Resistnte e’ reduce della mancanza di dirtitti o interessi legittimi sul nome a dominio “yooxnet-a-porter.eu”.

4. Conclusioni

Tutto cio’ rilevato e come sopra motivato, la Commissione ritiene che sussistono i requisiti di cui all’ artcolo 21(1) del Regolamento per considerare speculativa e abusiva la registrazione da parte della Resistente del nome a dominio ““yooxnet-a-porter.eu”.

Conseguentemente, la Commissione, considerate la richieste della societa’ Ricorrente, decide di revovacre il nome a dominio in capo alla societa’ Resistente e’ ravvisando i criteri generali di cui all’ articolo 4(2)(b) del Regolamento CE 733/2002, e’ in considerazione del fatto che la societa' Ricorrente chiede il trasferimento del nome a dominio YOOXNET-A-PORTER.EU, e' la societa' Resistente non oppene, anzi accettano, i criteri generali dei regolamenti relattivi paiono pienamente soddisfatti e, pertanto, la Commissione decide di trasferire il nome a dominio alla societa' 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 il nome a dominio YOOXNET-A-PORTER.EU al Ricorrente

PANELISTS

Name	**Dr. Matthew Paris**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2016-07-06

Summary

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

I. Disputed domain name: yooxnet-a-porter.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 14-02-2016

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: Yes

VI. Domain name is identical 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. Complainant never authorised the registration and use of the contested domain name by the Respondent, and the same Respondent acknowledges this, but also confirms that it has no rights whatsoever, and all rights are owned by the Complainant.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: There seems to be no links whatsoever between the contested name and the respondent company, however it is important to point out that, the respondent company thereafter acted diligently and agreed to the transfer of the contested name, but also agreed that the Complainant’s company is the legitimate owner.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Trademark applications

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: No

XII. Is Complainant eligible? Yes