# Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008209

| | |
|---|---|
| Case number | CAC-ADREU-008209 |
| Time of filing | 2021-11-11 21:56:34 |
| Domain names | creditosportivo.eu |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Name | Luigi Marraccini |

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

Per quanto a conoscenza della Commissione e evidenziato nel ricorso, non vi sono altri procedimenti legali conclusi o in corso che si riferiscano al nome a dominio contestato.

SITUAZIONE REALE

In data 8 aprile 2021 il sig. Luigi Marraccini (d'ora in avanti il "Resistente") ha registrato il nome a dominio creditosportivo.eu (d'ora in avanti il "nome a dominio" o "nome a dominio contestato").

In data 28 luglio 2021 l'Istituto per il Credito Sportivo (d'ora in avanti il "Ricorrente") ha depositato un ricorso avanti al fornitore del servizio di risoluzione stragiudiziale delle controversie ADR Center for .eu della Czech Arbitration Court (d'ora in avanti "Fornitore"), richiedendo il trasferimento a se' della titolarità del nome a dominio contestato.

In data 30 luglio 2021 l'EURid ha verificato che il Resistente è il titolare del nome a dominio contestato.

Al Resistente è stato comunicato dal Fornitore l'avvio del procedimento ADR in data 2 agosto 2021 tramite e-mail e successivamente in data 10 agosto 2021 tramite posta agli indirizzi da lui forniti all'EURid.
Il Resistente non ha depositato alcun controricorso nei termini concessi. Pertanto, il Fornitore ha informato le parti circa questa mancanza del Resistente e ha incaricato la Commissione arbitrale di pronunciare la sua decisione.

A. RICORRENTE

Il Ricorrente ha presentato con il ricorso una lista di marchi registrati in Italia, come segue:

1. marchio misto "ICS istituto per il credito sportivo e disegno" registrato in Italia, numero di prima registrazione 995268, rinnovato e valido fino al 19.12.2022, depositato il 19.12.2002, registrato il 1.3.2006, per servizi in classe 36.
2. marchio misto "ICS istituto per il credito sportivo e disegno" registrato in Italia, numero di prima registrazione 1297833, rinnovato e valido fino al 23.10.2027, depositato il 23.10.2007, registrato il 1.6.2010, per servizi in classe 36, e successivo rinnovo.
3. marchio misto "ICS istituto per il credito sportivo e disegno" registrato in Italia, numero di registrazione 302018000020992, valido fino al 22.6.2028, depositato il 22.6.2018, registrato il 30.5.2019, per servizi in classe 36.

Il Ricorrente dichiara di essere una nota banca pubblica italiana, attiva dal 1958 con il nome di "Istituto per il Credito Sportivo" e di essere un organismo di diritto pubblico ampiamente conosciuto presso il pubblico italiano e che per questo la sua denominazione e i suoi marchi siano ben conosciuti, e che essi siano anche marchi notori ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Parigi.

Il Ricorrente dichiara di essere titolare del dominio creditosportivo.it, che costituisce l'indirizzo del suo sito web ufficiale.

Il Ricorrente sostiene che:
• il nome a dominio sottoposto alla presente procedura secondo le Regole ADR è identico rispetto a propri marchi;
• il nome a dominio sottoposto alla presente procedura secondo le Regole ADR è tale da indurre confusione rispetto a propri marchi;
• il nome a dominio sottoposto alla presente procedura secondo le Regole ADR è identico rispetto alla propria ragione sociale.

Il Ricorrente inoltre rappresenta che non vi siano prove per sostenere che:
• il sig. Luigi Marraccini sia in qualsiasi modo conosciuto con nomi coincidenti con il segno distintivo di titolarità esclusiva della ricorrente “Creditosportivo”; anzi, si è già documentato che egli si rivolge al pubblico con segni e marchi diversi come “Ellesit” o “Borlaw” e produce i relativi documenti.
• esista un legittimo uso del nome a dominio <creditosportivo.eu>;
• il sig. Luigi Marraccini faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio creditosportivo.eu, 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 dell’Unione europea.

Quanto alla malafede, il Ricorrente sostiene che:
• il nome a dominio è utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet del Resistente, ingenerando confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto e attribuito dalle leggi italiane all’Istituto per il Credito Sportivo;
• il nome a dominio è intenzionalmente utilizzato dal Sig. Marraccini nella piena consapevolezza (visti i contatti e i reclami che lo stesso ha indirizzato all’Istituto) che il dominio creditosportivo.eu include la parte preponderante e distintiva del nome di un ente pubblico dello Stato Italiano ingenerando confusione circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'adesione del sito Internet e dei servizi che intende ivi offrire con quelli del Resistente [rectius Ricorrente];
• sia dimostrato incontrovertibilmente che al momento dell'avvio del presente procedimento di risoluzione stragiudiziale della controversia il Resistente ha dichiarato l'intenzione di voler utilizzare in modo rilevante il nome a dominio creditosportivo.eu (per la costituzione di una banca del Credito sportivo), attività oggetto dei diritti esclusivi che la legge nazionale italiana riconosce all’Istituto, corrispondendo altresì il nome a dominio contestato alla parte preponderante e distintiva del nome di un ente pubblico italiano;
• il Resistente, all’atto della registrazione (e nel successivo attuale mantenimento) del nome a dominio <creditosportivo.eu> è infine perfettamente consapevole di danneggiare gli affari, il buon nome, la reputazione del Ricorrente, e afferma che quest'ultimo stia intentando azioni giudiziarie temerarie e infondate avverso clienti dell’Istituto (e ha diffidato incredibilmente l’Istituto stesso all’utilizzo dei suoi marchi registrati ufficiali) per l’utilizzo dell’asserito segno proprietario credito sportivo.

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha presentato alcun controricorso nei termini concessi. Non ha presentato eventuali obiezioni in contestazione della comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I marchi posti alla base del presente ricorso da parte ricorrente sono tutti validi e sussistenti secondo la legge italiana e predatano la registrazione del nome a dominio de quo.

Il cuore di ognuno di essi è individuabile, al netto di elementi grafici meramente decorativi e della ripetizione nell'acronimo ICS, nella dicitura "Istituto per il Credito Sportivo", e di essa la parte distintiva è la locuzione "Credito Sportivo", essendo la parola Istituto una semplice qualificazione della forma organizzativa della titolare.

"Istituto per il Credito Sportivo" è inoltre marchio di fatto in uso costante da un periodo che precede tali registrazioni, ed è anche la denominazione della Ricorrente e in quanto tale trova per la legge italiana tutela in applicazione del principio della unitarietà dei segni distintivi (art. 22 del Codice della Proprietà Industriale).

Il nome a dominio oggetto del ricorso <CREDITOSPORTIVO.EU> riprende integralmente la parte distintiva dei marchi e della ragione sociale della Ricorrente, ed è pertanto confondibile con questi ultimi.

La confondibilità per il pubblico è confermata anche dalla piena sovrapponibilità tra i servizi offerti dalla Ricorrente e rivendicati nelle proprie registrazioni di marchio (principalmente servizi finanziari nella classe internazionale di Nizza 36) e quelli proposti nella pagina web ospitata sul nome a dominio contestato, che similmente offre inter alia "banche per prestiti e mutui" "agevolazioni e contributi", ...

Appare pertanto pienamente integrata la condizione di cui al par. 11(d)(1)(i) del Regolamento ADR.

Quanto alla seconda condizione, di cui al par. 11(d)(1)(ii) del Regolamento ADR, ovvero la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo, è giurisprudenza costante che sebbene l'onere di questa dimostrazione spetti al Ricorrente, tale probatio negativa sia quasi impossibile e che pertanto basti che se ne fornisca una dimostrazione prima facie.
Starà al Resistente presentare le prove positive di tale diritto o interesse legittimo. La mancata presentazione da parte di quest'ultimo del controricorso, come è stato in questo procedimento, può essere peraltro assunta come presunzione della accettazione delle pretese del Ricorrente (par. 10(a) del Regolamento ADR).

Stando a quanto esposto e alle prove presentate dal Ricorrente, appare che il Resistente potesse ben essere a conoscenza del nome e dei diritti della Ricorrente prima di registrare e iniziare ad utilizzare il nome a dominio contestato.

Inoltre dalla documentazione agli atti non vi è prova di alcuna delle circostanze di cui al par. 11(e)(2) del Regolamento ADR, ovvero che il Resistente fosse comunemente noto con il nome a dominio, e appare invece che operasse precedentemente con altri nomi commerciali, oltre che con il suo nome proprio.

Infine appare escluso che il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, emergendo al contrario dalla pagina pubblicata su <CREDITOSPORTIVO.EU> un chiaro intento di fuorviare i consumatori che costituiscono la utenza tipica della Ricorrente, per indirizzarli ai servizi commerciali proposti dalla Resistente senza peraltro alcun avviso circa la estraneità delle due realtà.

Si conclude pertanto, sulla base delle prove fornite dal Ricorrente, che quest'ultimo abbia assolto all'onere probatorio prima facie e che in base alla valutazione di tutte le prove presentate, nel bilanciamento della probabilità sia integrata la condizione di cui al par. 11(d)(1)(ii) del Regolamento ADR e che quindi il nome a dominio sia stato registrato senza un diritto o un interesse legittimo in capo al Resistente.

Tali circostanze sarebbero di per se' sufficienti a giungere ad una decisione, nondimeno per completezza di trattazione si discuteranno anche i seguenti ulteriori profili di rilievo, ovvero quelli relativi alla malafede del Resistente.

Dalle prove fornite il nome a dominio appare a tutta evidenza utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet e le caselle email del Resistente, ingenerando confusione con il nome del Ricorrente e/o i servizi da quest'ultimo offerti tramite il proprio nome a dominio creditosportivo.it, che differisce da quello contestato per la sola estensione.

Infine si evidenzia, quale fatto da considerarsi rilevante, la comprovata piena conoscenza del Ricorrente e della sua ragione sociale da parte del Resistente, come evidenziato dai documenti prodotti dal Ricorrente, che attestano che i rapporti tra le Parti predatano la presente controversia.

Si considera pertanto integrata anche la circostanza di cui al al par. 11(d)(1)(iii) del Regolamento ADR, ovvero che il nome a dominio de quo sia stato registrato e utilizzato in malafede.

Si da' infine atto che la Ricorrente ha la propria sede legale nel territorio della Unione Europea, e pertanto soddisfa i criteri di eleggibilità per il trasferimento del nome a dominio contestato, di cui al par. 4(2)(b) del Regolamento EC n. 733/2002 come modificato dall'art. 20 del Regolamento UE 2019/517.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) ha deciso di trasferire il nome a dominio <CREDITOSPORTIVO.EU> al Ricorrente.

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Avv. Giovanni Orsoni, LLM** |

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2021-11-10

## Summary

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

I. Disputed domain name: creditosportivo.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 8 April 2021

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. combined trademark "ICS istituto per il credito sportivo & design" registered in Italy, reg. No. 995268, for the term 19 December 2022, filed on 19 December 2002, registered on 1 March 2006 in respect of services in class 36
2. combined trademark "ICS istituto per il credito sportivo & design" registered in Italy, reg. No. 1297833, for the term 23 October 2027, filed on 23 October 2007, registered on 1 June 2010 in respect of services in class 36
3. combined trademark "ICS istituto per il credito sportivo & design" registered in Italy, reg. No. 302018000020992, for the term 22 June 2028, filed on 22 June 2018, registered on 30 May 2019 in respect of services in class 36
4. unregistered trademark: ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
5. company name: ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

V. Response submitted: No

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: No evidence that the Respondent has been commonly know by the domain name; no legitimate and non-commercial or fair use of the domain

name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Website used for offering financial and consulting services which wants to profit from the confusion with the similar ones offered by the Complainant and from the Complainant's name and goodwill; very likely knowledge by the Respondent of the Complainant's trademarks and domain names

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Proved knowledge of the Complainant's name and activities by the Respondent.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Default of the Respondent.

XII. Is Complainant eligible? Yes