Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008466

Case number	CAC-ADREU-008466
Time of filing	2023-01-02 10:05:37
Domain names	monnalisadtp.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Epson Como Printing Technologies S.r.l.

Complainant representative

Organization	Botti & ferrari S.P.A.

Respondent

Organization	ARMONIAPH S.r.l.

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 che siano pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del presente procedimento.

SITUAZIONE REALE

Il 30 dicembre 2022 Epson Como Printing Technologies s.r.l. (di seguito "Ricorrente") presentava ricorso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/517 (di seguito "Regolamento"), chiedendo alla Corte Arbitrale Ceca di disporre il trasferimento del dominio contestato ai sensi dell' art. 11 del Regolamento, sostenendo la registrazione e uso abusivi del dominio <MONNALISADTP.EU>.

Dalla verifica effettuata da EURid in data 9 gennaio 2023 il nome a dominio MONNALISADTP.EU risultava registrato a nome di Armoniaph s.r.l. (di seguito "Resistente").

In data 28 febbraio 2023 la Corte Arbitrale Ceca provvedeva a comunicare formalmente alle parti che il Resistente non aveva depositato il proprio controricorso.

In data 9 marzo 2023 veniva quindi nominato arbitro l'Avv. Pierfrancesco C. Fasano.

A. RICORRENTE

La Ricorrente dichiara e documenta di essere parte del noto gruppo giapponese, leader nel settore delle stampanti, e attivo in Italia nel settore della stampa digitale dei tessuti serici.

La Ricorrente dichiara e documenta altresì di essere titolare di numerosi segni distintivi (marchi e nomi a dominio), registrati nell'UE e in Paesi extra-UE (dei quali versa in atti i relativi certificati e la lista) aventi come cuore l'elemento denominativo 'Monna Lisa', con riferimento alla classe merceologica delle stampanti digitali.

La Ricorrente espone e documenta altresì che l'acronimo 'dtp', usato come suffisso alle parole 'Monna Lisa', corrisponderebbe all'espressione di settore 'digital textile printing', intesa come processo di stampa digitale.

La Ricorrente infine espone e documenta che ha intrattenuto con la Resistente un rapporto contrattualizzato di fornitura di servizi informatici, tra i quali, anche la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura, che, nonostante le bonarie richieste di trasferimento inviate alla Resistente, non veniva trasferito alla Ricorrente ed usato nel modo che si dirà infra.

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha provveduto a depositare, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento, alcuna replica.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Al fine di ottenere la riassegnazione del nome a dominio contestato, la Ricorrente deve provare quanto previsto articoli 4, comma 4, lettera b) e 11 del Regolamento e dell'articolo 11, lettera d), paragrafo 1, delle Regole ADR, che di seguito si riporta per completezza:

"(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."

Quanto al primo elemento, la Ricorrente dimostra di essere titolare del e usare il segno distintivo avente come cuore l'espressione 'Monna Lisa' in data anteriore alla registrazione del nome a dominio oggi contestato.

Il nome a dominio, fatta salva l'estensione .EU, è parzialmente identico al marchio ed totalmente identico al nome a dominio (<monnalisadtp.com>) della Ricorrente aventi come cuore l'espressione 'Monna Lisa', differenziandosi solo per l'acronimo-suffiso 'dtp', che verosimilmente (alla ricostruzione della Ricorrente) coincide all'espressione diffusa nel settore della stampa digitale, e cioè 'digital textile printing', e non coincidente con alcun termine di uso comune o generico e quindi non facilmente confondibile.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che la Ricorrente abbia soddisfatto i requisiti dell'art. 11, lettera d), paragrafo 1, lettera i), delle Regole ADR.

Sulla mancanza di legittimità ovvero sulla malafede in capo al Resistente: affinché sussista la malafede deve dimostrarsi, sulla base di ogni circostanza utile e illustrata ex art. 21(3) del Regolamento, anche l'intenzione di recare un pregiudizio nei confronti del titolare di un diritto anteriore.

In tal senso, la Ricorrente afferma e documenta che il dominio in contestazione è stato registrato dalla Resistente (con la quale la Ricorrente aveva sottoscritto un contratto di fornitura) senza il consenso della Ricorrente e usato contro l'espresso consenso contrario di quest'ultima.

Queste affermazioni non sono contraddette dalla Resistente, che, pur avendone facoltà ed essendo stata informata della pendenza della presente procedura, non ha provveduto a fornire alcuna motivazione a supporto della sua scelta di avvalersi del nome a dominio <MONNALISADTP.EU>.

Nel caso in cui la Resistente avesse diritti o interessi legittimi al nome di dominio, si presuppone che la stessa sarebbe comparsa per contraddire. Così non è stato.

In assenza di qualsiasi argomentazione da parte del Resistente, la Ricorrente ha soddisfatto i requisiti di cui all'art. 11, lettera d), paragrafo 1, delle Regole ADR.

L'articolo 10, lettera a) delle Regole ADR prevede infatti che la mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti possa essere considerata valido motivo per accogliere il ricorso.

L'articolo B10 delle Regole ADR stabilisce che:

"a) nel caso in cui la Parte non rispetti una delle scadenze stabilite da queste Regole ADR o dalla Commissione, la Commissione procede alla decisione sul Ricorso ed il mancato rispetto della scadenza può essere assunto come forma di accettazione delle pretese dell'altra Parte;
b) se non diversamente previsto in queste Regole ADR, quando la parte non rispetta qualunque disposizione di queste Regole ADR, delle Regole aggiuntive ADR oppure un requisito da esse risultanti, oppure una qualsiasi richiesta da parte della Commissione, la Commissione ne trae le conclusioni che considera appropriate".

Considerata l'inosservanza da parte del Resistente del termine per il deposito della replica, l'arbitro decide la presente procedura in base alle dichiarazioni e documenti incontestati della Ricorrente.

Come confermato da numerose decisioni, tra le quali, ex multis, CAC-ADREU-0088332 (<MENGHI.EU>), WIPO n. D2000-0009 (<TAK-CITY.COM>), CAC-ADREU-06199 (<REMARKABLE.EU>), CAC-ADREU-06282 (<PASTABARILLA.EU>) e CAC-ADREU-06795 (<MARATHONBET.EU>), l'arbitro può assumere tutte le affermazioni del Ricorso come vere, salvo l'evidente contraddittorietà delle stesse.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha comprovato documentalmente che la Resistente:

i) aveva intrattenuto rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi informatici, tra i quali la registrazione di nomi a dominio identici o simili a quello in contestazione;

ii) era consapevole dei diritti di proprietà intellettuale della Ricorrente;

iii) ha consapevolmente registrato il nome a dominio identico al nome a dominio <monnalisadtp.com> (registrato in data 04.07.2002 dalla capogruppo Epson), nonché simile e comunque confondibile col marchio della Ricorrente;

iv) è altresì consapevole che la Ricorrente ha pagato la registrazione e il mantenimento del nome a dominio in questione;

v) ha rifiutato la richiesta della Ricorrente di trasferire il nome a dominio oggetto della presente procedura;

vi) fa un uso del nome a dominio in questione lesivo dei diritti di proprietà intellettuale e comunque della reputazione commerciale, promuovendo servizi e/prodotti erotici (dando luogo ad una sorta di pornosquatting), a mezzo di un passive holding del dominio stesso e di una indicizzazione del relativo sito.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione, in conformità con l'articolo 4, comma 4, lettera b) del Regolamento, e dell'articolo 11, lettera (f), comma 2, paragrafo (i), e lettera (c) delle Regole ADR, ha deciso di trasferire il nome a dominio <monnalisadtp.eu> alla Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Pierfrancesco C. Fasano**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2023-03-17

Summary

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

I. Disputed domain name: monnalisadtp.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 16 April 2016

IV. Rights relied on by the Complainant (Article 4 (4)(b) and (11) of the Regulation 2019/517) on which the Panel based its decision: domain name.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Article 4 (4)(b) and (11) of the Regulation 2019/517):
1. No
2. Why: the Respondent failed to respond to the Complaint, showing no evidence of use or right to the domain in good faith

VIII. Bad faith of the Respondent (Article 4 (4)(b) and (11) of the Regulation 2019/517):
1. Yes
2. Why: the Respondent failed to respond to the Complaint, thus not contradicting the reconstruction of facts and evidences brought by the Complainant

XI. Other substantial facts the Panel considers relevant:

Domain name has been apparently hijacked by a former technical partner.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes