Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004362

Case number	CAC-ADREU-004362
Time of filing	2007-06-20 15:10:01
Domain names	fieradibologna.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Fiere Internazionali di Bologna SPA - in short BolognaFiere SPA, Dr. Alessandro Savoia

Respondent

Organization / Name	Midweb S.R.L., Paolo Zucconi

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 al nome a dominio in contestazione

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente è la società Fiere Internazionali di Bologna SPA o BolognaFiere SpA (di seguito: "Ricorrente") con sede a Via della Fiera 20 Bologna, Italia.
La Ricorrente è titolare, tra l'altro, delle seguenti privative di marchio:
1."BolognaFiere" registrazione internazionale n. 755854 del 12 marzo 2001 per le classi n. 35, 41 e 42 estesa a svariati paesi membri dell'Unione Europea.
2."BolognaFiere" marchio italiano n. 653452 registrato il 9 giugno 1995 e rinnovato nei termini di legge per la classe 42.
La Ricorrente risulta altresì essere titolare di numerosi nomi a dominio costituiti dalla dicitura <fieradibologna> o simile (es. <fieredibologna>, <bolognafiere>, <fierabologna> etc.).
In data 7 aprile 2006 la società MIDWEB srl - Sig. Paolo Zucconi - (di seguito "Resistente") con sede a Via Zandonai 46, Ferrara, Italia, ha registrato il nome a dominio <fieradibologna.eu>.
La Ricorrente, dopo aver provveduto in data 8 gennaio 2007 a diffidare la Resistente, invitandola in particolare a voler trasferire spontaneamente alla Ricorrente stessa il nome a dominio in contestazione, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso, ricevuto dalla stessa Corte in data 20 giugno 2007.
La Ricorrente, tramite il summenzionato Ricorso, ha richiesto il trasferimento del nome a dominio fieradibologna.eu a favore della Ricorrente stessa.
In data 11 luglio 2007 la Corte Arbitrale Ceca ha comunicato la data formale dell'inizio della procedura (fissata per lo stesso 11 luglio 2007) ed ha concesso 30 giorni lavorativi di tempo alla Resistente per la presentazione del Controricorso.
La Resistente non ha presentato alcun Controricorso. In data 18 settembre 2007, la Corte Arbitrale Ceca ha notificato alla Resistente la "Comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente"
In mancanza di repliche da parte della Resistente, la Corte Arbitrale Ceca ha proceduto alla nomina dell'Arbitro in data 5 ottobre 2007

A. RICORRENTE

La Ricorrente ritiene che il dominio <fieradibologna.eu> registrato dalla resistente sia confondibile con il marchio BOLOGNAFIERE di titolarità della stessa Ricorrente. In particolare, secondo l'opinione della Resistente, la confondibilità deriverebbe dal fatto che la dicitura fieradibologna si compone delle parole BOLOGNA e FIERA vale a dire, le medesime parole che, invertendo l'ordine, vanno a comporre il marchio della Ricorrente. Tale confusoria similitudine, secondo quanto affermato dalla Ricorrente è cercata e voluta dalla Resistente nell'ottica di un progetto accaparratorio e, in particolare, volto ad ingenerare nell'utente internet la convinzione che la Resistente sia in qualche modo connessa all'attività posta in essere dalla Ricorrente. La Ricorrente evidenzia, inoltre, che la Resistente non fa uso del nome a dominio in contestazione e che sembra impossibile ritenere che la Resistente non fosse a conoscenza di un altrui diritto su diciture confondibili con quella oggetto di esame. La malafede della Resistente, sempre in base alle affermazioni della Ricorrente, dovrebbe poi dedursi dalla mancata replica alla diffida inviata dalla Ricorrente nel gennaio del 2007, silenzio mantenuto anche in seguito ad un sollecito.

B. RESISTENTE

La 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

Si rileva, innanzitutto, che per decidere la presente controversia, è necessario considerare quanto stabilito dall'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (di seguito: "Regolamento").
La norma sopra richiamata prevede (paragrafo 1) la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in malafede. Inoltre, l'articolo in esame stabilisce (paragrafo 2)
che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome a dominio 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
b) il titolare di un nome a dominio sia un'impresa, organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario
c) il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso 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 dal diritto nazionale e/o comunitario.
Infine, (paragrafo 3) la norma in commento stabilisce che la malafede può essere dimostrata ove:
a) le circostanze indichino che il nome di 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 stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure
b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure
(ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
(iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;
c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure
d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure
e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato
Il primo requisito da valutare per poter stabilire l'eventuale riassegnazione del nome a dominio in contestazione in capo alla Ricorrente è l'esistenza di una relazione di identità e/o confondibilità tra il nome a dominio stesso ed un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario di titolarità della Ricorrente.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato che la Ricorrente è titolare di marchi registrati, sia a livello italiano che internazionale (con protezione estesa a svariati paesi membri dell'Unione Europea), costituiti dalla denominazione "BolognaFiere"
Dunque è evidente, a parere della Commissione Arbitrale, che esiste un chiaro rapporto di similitudine tra la dicitura <fieradibologna> (relativa al nome a dominio contestato) e BolognaFiere (in cui si sostanzia il marchio della Ricorrente) poichè le parole contenute nella prima dicitura sono contenute anche nella seconda. Poco rileva il fatto che l'ordine in cui le parole appaiono nelle summenzionate diciture è inverso poichè tale circostanza non è in grado di scalfire quella medesima impressione semantica suggerita al consumatore dalle diciture in questione. Tale identità concettuale è certamente in grado di creare un rischio di confusione tra i consumatori che probabilmente tenderanno a non distinguere tra fieradibologna e BolognaFiere nonostante le (comunque poche) differenze a livello di pura percezione visiva e fonetica. La circostanza che la Ricorrente ha provato la titolarità con riferimento a svariati nomi di dominio sostanziantisi in diciture assai simili a <fieradibologna> è un elemento ulteriore a conferma della scelta della Commissione di ritenere provata la confusoria similitudine tra il nome a dominio contestato ed i segni anteriori sopra menzionati di titolarità 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 alla Resistente.
Sotto questo aspetto, l'art.21 comma 2 del regolamento prevede una serie di circostanze alternativa che, se correttamente argomentate e suffragate dalla Resistente, portano all'effettivo riconoscimento di un interesse legittimo in capo alla stessa.
Ebbene, per come è configurata 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 la 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 con una ragione sociale quale MIDWEB s.r.l. che nulla "tradisce" circa eventuali rapporti (diritto o interesse legittimo) tra la Resistente e la dicitura in contestazione; medesima osservazione può essere fatta con riferimento al Sig. Paolo Zucconi che appare essere la persona titolare del nome a dominio in contestazione. Non solo, nessun tipo di diritto o interesse legittimo può essere desunto dall'analisi del sito internet corrispondente al nome a dominio <fieradibologna.eu> che, per quanto risulta dagli atti, non sembrerebbe essere stato mai attivo.
Premesso quanto sopra, considerata la mancanza del Controricorso della Resistente mai pervenuto entro il termine all'uopo fissato, e considerata altresì la mancanza di osservazioni presentate fuori dall'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 la Resistente non abbia dimostrato di avere un diritto o un interesse legittimo ad effettivamente utilizzare la dicitura <fieradibologna> e, in particolare, ad utilizzare siffatta dicitura nel contesto del nome a dominio <fieradibologna.eu>.

La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato l'esistenza di una relazione di confusoria similitudine tra il nome a dominio <fieradibologna.eu> ed alcuni nomi, oggetto di un diritto stabilito dal diritto nazionale, di titolarità della Ricorrente e considerata l'assenza sullo stesso nome a dominio di un diritto o di interesse legittimo della Resistente, non sarebbe necessario ai fini della definizione del presente procedimento, verificare se la Resistente abbia registrato o utilizzato in malafede il nome a dominio <fieradibologna.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 della 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 della Ricorrente sia riscontrabile nel caso di specie.
In primis è necessario considerare che l'elencazione fornita dall'art. 21.3 del Regolamento non ha carattere esaustivo e che, pertanto, la Commissione può rilevare elementi comprovanti la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse.
E' necessario inoltre considerare che l'attività condotta con il marchio "BolognaFiere" è considerata a livello nazionale ed europeo una delle più importanti nel settore della organizzazione di eventi fieristici (destinati ad aver corso nella città di Bologna) è che, pertanto, è assai improbabile che la Resistente, società che svolge la propria attività imprenditoriale con sede a Ferrara, città assai vicina a Bologna, fosse all'oscuro di tale attività.
Tutto ciò premesso e considerato, a giudizio della Commissione, nel caso in esame la malafede della Resistente deve ritenersi sussistente poichè, nel momento in cui è stata richiesta l'assegnazione del dominio in contestazione, la stessa Resistente non poteva non essere a conoscenza dei diritti della Ricorrente sul marchio "BolognaFiere". Anzi, come rilevato dalla Ricorrente, si ritiene che la resistente ne presupponesse proprio la notorietà. Sotto altro aspetto è certamente possibile ritenere che, a fronte di un'attività come quella posta in essere dalla Ricorrente, sia da ritenere sussistente in capo a terzi, interessati ad utilizzare diciture come quella in contestazione, l'onere di verificare la fonte imprenditoriale retrostante tale attività e l'eventuale esistenza di diritti di proprietà industriali connessi a tale iniziativa. Nessuna verifica pare evidentemente essere stata condotta nel caso di specie, il che lascia pensare non già ad un interesse imprenditoriale all'impiego della dicitura <fieradibologna> quanto piuttosto ad una registrazione connotata da malafede.
Giova inoltre evidenziare la circostanza che, in relazione all'uso del nome di dominio in contestazione, la Resistente non ha mai collegato alcun sito web al nome a dominio <fieradibologna.eu>.
Tale circostanza, indicata a livello internazionale come "passive holding", configura per indirizzo dominante sia in sede nazionale che internazionale, prova della malafede della Resistente se suffragata da ulteriori elementi come nel caso di specie.

Il ricorso in esame ha ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio alla Ricorrente.
L'articolo 22 (11) del Regolamento 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 Bologna, 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 il nome a dominio <fieradibologna.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 il nome a dominio FIERADIBOLOGNA al Ricorrente

PANELISTS

Name	Guido Maffei

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2007-10-25

Summary

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

The Complainant commenced a proceeding against the Respondent alleging that the Respondent's registration of the Domain Name <fieradibologna.eu> was speculative or abusive according to Art. 21 of Commission Regulation (EC) No. 874/2004. The Complainant stressed that he has all the rights derived from trademarks consisting of the wording BolognaFiere which are very similar to the contested domain name <fieradibologna.eu>. Furthermore, the Complainant demonstrated the ownership of numerous domain names highly similar to <fieradibologna.eu>.

In addition the Complainant pointed out that the Respondent does not use the domain names for any legitimate commercial or non-commercial purposes and that, since the trademark invoked in the present proceeding has a certain degree of notoriety, the Respondent should have known the mark. The Respondent never contested the Complaint. In the Panel's view the fact that the Response to the Complaint was never filed indicates clearly that the Respondent has not demonstrated any legitimate interest in registering of the disputed domain name. This is valid also in consideration of the fact that the said legitimate interest is not checkable ictu oculi. In addition, taking into consideration so called "passive holding" it seems that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith. The Panel, after having also verified that the Complainant is an Italian company and therefore satisfies the criteria for eligibility for .eu TLD set out in Article 4.2 (b) of Regulation (EC) No. 733/2002, ordered that the domain name

fieradibologna.eu be transferred to the Complainant.