Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004498

Case number	CAC-ADREU-004498
Time of filing	2007-05-03 12:54:18
Domain names	assembleedidio.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	Assemblee di Dio in Italia

Respondent

Organization / Name	n26 di Vito Marinelli Ditta Individuale, Vito Marinelli

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

Non sembra che vi siano altri procedimenti o contenziosi già instaurati tra le parti sulla denominazione ASSEMBLEE DI DIO

SITUAZIONE REALE

La ricorrente Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia con sede in Roma il 23.04.2007 propone ricorso per la riassegnazione del dominio “assembleedidio.eu ” registrato dal Sig. Vito Marinelli in data 30 dicembre 2006

A. RICORRENTE

La ricorrente sembra rivendicare i seguenti diritti anteriori:
1) tre domini già da essa registrati quali assembleedidio.org; assembleedidio.com e assembleedidio.tv ;
2)la denominazione dell’ente Assemblee di Dio;
3)il diritto all’immagine e al nome della Associazione ex art. 6 del Codice Civile italiano.
A supporto di tali diritti la ricorrente allega lo Statuto dell’Ente; l’Atto costitutivo delle Assemblee di Dio in Italia, copia della registrazione del solo dominio Assembleedidio.org.
La ricorrente ritiene che il deposito del dominio contestato integri un atto di malafede in re ipsa, definendo l’Associazione Chiesa Cristiano Evangelica come una associazione “civetta” .

B. RESISTENTE

Il resistente Vito Marinelli ritiene, invece, che la registrazione sia stata richiesta in buona fede in quanto fatta per conto dell’Associazione Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio alla quale il dominio stava per essere trasferito. Ciò risulterebbe da mandato scritto della Associazione al Marinelli del 4.1.2007. L’Associazione in parola risulta inoltre essere licenziataria del marchio italiano Assemblee di Dio depositato presso l’UIBM il 14 settembre 2006 dal Sig.Cataldo Abbattista. e concesso in licenza alla Associazione stessa alla stessa data del 14 settembre 20006, come da copia licenza allegata.
Quindi contesta l’affermazione della mala fede e deposita a sostegno delle proprie controargomentazioni la licenza d’uso del marchio italiano e l’incarico conferito dalla Associazione al presente titolare di registrare, per conto dell’associazione stessa, vari domini gLTD relativi alla dicitura Assembleedidio tra i quali anche quello in contestazione.
Il resistente, quindi, dopo aver enunciato il principio fondamentale del sistema, cioè quello del “prima arrivato prima servito”, ricorda che il suo dominio doveva e deve ancora essere trasferito alla Associazione, proprio per il mandato ricevuto e perché la stessa risulta licenziataria di un diritto cartolare incontrastato cioè la domanda di marchio italiana sul segno ASSEMBLEEDIDIO nelle classi 41 e 45.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Appaiono, quindi, incontrastati sia la denominazione della associazione resistente che la domanda di registrazione di marchio italiana.
Non sembra che vi siano altri procedimenti o contenziosi già instaurati tra le parti sulla denominazione ASSEMBLEE DI DIO né per quanto riguarda la denominazione dell’associazione né in relazione agli altri domini esistenti apparentemente ottenuti dalla stessa Associazione né, infine, per quel che concerne il marchio italiano (in relazione al quale il resistente ha prodotto copia).
L’art 21.1 del Reg. 874/2004 del 28.04.2004 stabilisce chiaramente quali siano i diritti anteriori che possono giustificare un’azione di revoca da parte di un terzo e per meglio specificarne i limiti rinvia all’elenco esaustivo dell’art.10.1 secondo paragrafo dello stesso Regolamento.
In tale norma si indicano espressamente i diritti protetti.
Essi sono: “i marchi registrati … omissis…e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato Membro in cui sono detenuti, i marchi non

registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie artistiche protette".

La ricorrente non ha indicato e rivendicato alcun marchio registrato e neppure alcun marchio di fatto sulle parole Assemblee di Dio ma ha inserito tra le proprie scarne evidenze solo uno statuto societario e i dettagli della registrazione di un unico nome a dominio: "assembleedidio.org. Non vi sono evidenze in relazione agli altri domini rivendicati nel testo del ricorso.

Contrariamente al marchio registrato, i diritti di cui sopra, sono riconosciuti e protetti dall'ordinamento italiano (che è l'ordinamento dove sono detenuti i diritti rivendicati da entrambe le parti) nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale.
L'art. 12.1.c. del Codice di Proprietà Industriale italiano stabilisce chiaramente che "…. Un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale" può togliere la novità del marchio successivamente registrato se può determinarsi un rischio di confusione a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti identici.
Quindi i diritti invocati dal ricorrente andavano suffragati da una migliore e più completa documentazione probatoria sulla notorietà dei segni che, nel linguaggio giuridico della norma richiamata, significa uso non locale del segno. La documentazione sull'uso non locale, che doveva e poteva necessariamente essere prodotta solo dalla parte, visto che l'Arbitro, pur con lo strumento dell'art.7. (a) delle regole ADR non avrebbe potuto raccogliere stante le difficoltà insite in tale onere probatoria, avrebbe dovuto chiarire sia l'inizio d'uso che l'estensione geografica sia della denominazione ASSEMBLEE DI DIO che degli altri identificatori di impresa quali sono i domini anteriori comprendente il segno de quo.
Tali diritti senza le prove del loro uso, non locale, non hanno capacità di togliere la novità ad un marchio successivo e, a maggior ragione, non sono tali da divenire giustificazione giuridica per richiedere e ottenere il trasferimento di un dominio registrato da un terzo.
La ricorrente indica anche altri diritti che a suo modo di vedere sarebbero stati lesi (diritto all'immagine e al nome). Questi diritti non sono ricompresi nell'art. 10.1 del Regolamento 874/2004 e quindi non possono essere accettati nell'ambito di un procedimento arbitrale come quello in parola fondato su diritti espressamente contemplati (come sopra spiegato). In ogni caso, anche in relazione a tali diritti, nessuna evidenza è stata presentata dalla ricorrente per provare da un lato la loro esistenza e dall'altro la loro lesione.

La ricorrente non ha infine dimostrato la mala fede del titolare. Essa ritiene che sia implicita nelle questioni descritte ma ciò non corrisponde a quanto richiesto dal Regolamento all'art 21.3. Tale norma indica infatti alcune fattispecie di mala fede più ricorrenti che il ricorrente deve provare.
Oltre alle semplici affermazioni e frasi di riprovazione, la ricorrente ha omesso di provare le circostanze previste dal Regolamento e persino quelle dedotte nello stesso ricorso.
L'arbitro pur avendo verificato l'esistenza del sito delle Assemblee di Dio in Italia non può sostituirsi alla stessa nel presentare prove (di una certa complessità probatoria) relative all'estensione geografico-temporale dell'uso/notorietà della denominazione de qua, del marchio di fatto (se esiste) e dei domini AEEMBLEEDIDIO citati nelle argomentazioni di parte ricorrente.
L'art 21.1 del Reg. 874/2004 del 28.04.2004 stabilisce chiaramente quali siano i diritti anteriori che possono giustificare un'azione di revoca da parte di un terzo e per meglio specificarne i limiti rinvia all'elenco esaustivo dell'art.10.1 secondo paragrafo dello stesso Regolamento.
In tale norma si indicano espressamente i diritti protetti.
Essi sono: "i marchi registrati … omissis…e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato Membro in cui sono detenuti, i marchi non registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie artistiche protette".

La ricorrente non ha indicato e rivendicato alcun marchio registrato e neppure alcun marchio di fatto sulle parole Assemblee di Dio ma ha inserito tra le proprie scarne evidenze solo uno statuto societario e i dettagli della registrazione di un unico nome a dominio: "assembleedidio.org. Non vi sono evidenze in relazione agli altri domini rivendicati nel testo del ricorso.

Contrariamente al marchio registrato, i diritti di cui sopra, sono riconosciuti e protetti dall'ordinamento italiano (che è l'ordinamento dove sono detenuti i diritti rivendicati da entrambe le parti) nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale.
L'art. 12.1.c. del Codice di Proprietà Industriale italiano stabilisce chiaramente che "…. Un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale" può togliere la novità del marchio successivamente registrato se può determinarsi un rischio di confusione a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti identici.
Quindi i diritti invocati dal ricorrente andavano suffragati da una migliore e più completa documentazione probatoria sulla notorietà dei segni che, nel linguaggio giuridico della norma richiamata, significa uso non locale del segno. La documentazione sull'uso non locale, che doveva e poteva necessariamente essere prodotta solo dalla parte, visto che l'Arbitro, pur con lo strumento dell'art.7. (a) delle regole ADR non avrebbe potuto raccogliere stante le difficoltà insite in tale onere probatoria, avrebbe dovuto chiarire sia l'inizio d'uso che l'estensione geografica sia della denominazione ASSEMBLEE DI DIO che degli altri identificatori di impresa quali sono i domini anteriori comprendente il segno de quo.
Tali diritti senza le prove del loro uso, non locale, non hanno capacità di togliere la novità ad un marchio successivo e, a maggior ragione, non sono tali da divenire giustificazione giuridica per richiedere e ottenere il trasferimento di un dominio registrato da un terzo.
La ricorrente indica anche altri diritti che a suo modo di vedere sarebbero stati lesi (diritto all'immagine e al nome). Questi diritti non sono ricompresi nell'art. 10.1 del Regolamento 874/2004 e quindi non possono essere accettati nell'ambito di un procedimento arbitrale come quello in parola fondato su diritti espressamente contemplati (come sopra spiegato). In ogni caso, anche in relazione a tali diritti, nessuna evidenza è stata presentata dalla ricorrente per provare da un lato la loro esistenza e dall'altro la loro lesione.

La ricorrente non ha infine dimostrato la mala fede del titolare. Essa ritiene che sia implicita nelle questioni descritte ma ciò non corrisponde a quanto richiesto dal Regolamento all'art 21.3. Tale norma indica infatti alcune fattispecie di mala fede più ricorrenti che il ricorrente deve provare.
Oltre alle semplici affermazioni e frasi di riprovazione, la ricorrente ha omesso di provare le circostanze previste dal Regolamento e persino quelle dedotte nello stesso ricorso.
L'arbitro pur avendo verificato l'esistenza del sito delle Assemblee di Dio in Italia non può sostituirsi alla stessa nel presentare prove (di una certa complessità probatoria) relative all'estensione geografico-temporale dell'uso/notorietà della denominazione de qua, del marchio di fatto (se esiste) e

dei domini AEEMBLEEDIDIO citati nelle argomentazioni di parte ricorrente.
Per i motivi prevalentemente procedurali sopra descritti il ricorso è respinto.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di

respingere la pretesa del Ricorrente

PANELISTS

Name	Massimo Cimoli

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2007-07-19

Summary

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

On 23 April 2007, the Complainant, Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia ("Evangelical Christian Churches Assemblies of God in Italy"), based in Rome, started an action for the reassignment of the domain name "assembleedidio.eu" filed by Mr Vito Marinelli on 30 December 2006

Summary of the Complainant's position
The rights claimed by the Complainant seem to be the following previous ones:
1) The three domain names already registered by the Complainant, and namely "assembleedidio.org", "assembleedidio.com" and "assembleedidio.tv".
2) The actual name of the Complainant's association "Assemblee di Dio".
3) The right to the association's name and image according to the Italian Civil Code.
In support of these rights, the Complainant is attaching the Statute of the Association, the minutes of …., copy of the registration of the domain name "Assembleedidio.org".
The Complainant considers that the filing of the disputed domain name is per se an act of bad faith defining the Associazione Chiesa Cristiano Evangelica a "fly-by-night" association and claims damages.

Summary of the Defendant's position
The Defendant, instead, claims that the registration of the disputed domain name was made in good faith since it was made on behalf of the Associazione Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio and was going to be transferred to the aforesaid Association. The Defendant is also the licensee of the Italian mark "Assemblee di Dio", filed at the UIBM on XXXX by Mr XXX, and granted under licence to the Association itself on XXXX.
Therefore, the Defendant contests the contention of bad faith and is attaching, as evidence in support of its counterarguments, the licence of use of the Italian mark and the Association's mandate to the current owner to register on the Association's own behalf, various gLTD domain names including the wording "Assembleedidio".
After stating the fundamental principle of the system, and namely "first come first served", the Defendant recalls that it is the licensee of an undisputed ownership of an Italian trademark application on the mark in question.
Thus, both the name of the Defendant association and the Italian trademark application are undisputed.

There do not seem to be any other proceedings or disputes underway between the parties as regards the name ASSEMBLEE DI DIO, nor as regards the association's name, the other existing domain names or the Italian trademark.
Art 21.1 of Reg. 874/2004 of 28.04.2004 clearly establishes what the previous rights are that can justify an action of revocation by a third party. Art. 10.1 of the aforesaid regulation clearly states the protected rights.
They are "registered marks … (…) … and, to the extent in which they are safeguarded by national law of the member state in which they are held, unregistered marks, trading names, enterprise identifiers, surnames and distinctive titles of protected artistic literary works".
The Complainant has not indicated any registered or de facto trademark on the words "Assemblee di Dio", but has included among its own flimsy evidence only an association statute and details of the registration of the domain name "assembleedidio.org". There is no evidence in relation to the other domain names claimed in the Complaint.
Except for the registered mark, the aforesaid rights are recognised and protected by Italian regulations (which contain the rights claimed) to the degree they are safeguarded by national law.
Art. 12.1.c. of the Italian Code of Industrial Property clearly states that "… A sign already known as being a firm, trading name, and domain name" can take away the novelty of the subsequently registered mark if there may be a risk of confusion due to the identical nature or similarity of the signs in question or to the identical nature or similarity of the identical products.
Therefore, the rights claimed by the Complainant should have been supported by a better and more complete documentation on the notoriety which, according to the aforesaid article of the Italian code means a non-local use of the sign in question. The documentation, which should have been produced by the Complainant since the Arbitrator – even by means of art. XXX – could not supplement it owing to the difficulties in gathering the necessary information, should have clarified the starting date(s) and geographical area concerned both as regards the name of the association and for all the other enterprise identifiers such as the previous domain names claimed.
Without any evidence of non-local use of the mark, these rights cannot remove the novelty of a later mark and thus cannot be a justification for requesting and obtaining a transfer of a domain name registered by a third party.
The Complainant also mentions other rights which, it its view, have been infringed (the right to the image and name). These rights are not envisaged in art. 10.1 of Regulation 874/2004 and thus cannot be accepted within an arbitration procedure such as the one here, based on rights explicitly envisaged

by the said Regulation. In any case, also in relation to these rights, no evidence has been provided to prove either their existence or their infringement.
Finally, the Complainant has not demonstrated the owner's bad faith. The Complainant maintains that this is implicit in the issues described, but this is not in line with the requirements of art. 21.3 of the aforesaid Regulation. The said article lists some of the more frequent instances of bad faith that the Complainant himself must prove.
Besides mere statements and phrases of reproachment, the Complainant has overlooked proving the circumstance envisaged by the said Regulation and even the ones inferred in the Complaint itself.
Even if the Arbitrator has checked the existence of the Complaint's website, he cannot act on behalf of the Complainant in presenting the required evidence (of a certain complexity) concerning the geographic-temporal scale of the use/notoriety of the name, of the unregistered trade mark and of the domain names AEEMBLEEDIDIO of the Complainant.
For all the aforesaid mainly procedural reasons, the Complaint is rejected.