Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004543

Case number	CAC-ADREU-004543
Time of filing	2007-06-12 09:03:13
Domain names	aricar.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Aricar S.p.A., Gianluca Burani

Respondent

Organization / Name	Maurizio Pelizza

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

Questo Arbitro non è a conoscenza di altri procedimenti legali in corso aventi ad oggetto il nome a dominio “ARICAR.EU”.

SITUAZIONE REALE

In data 08.06.2007, l’odierna Ricorrente Aricar S.p.A. (infra, “Aricar”), con sede in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 9, (42025) Cavriago (RE), Italia, depositava un Ricorso nei confronti della Resistente Oregon Group S.r.l. (infra, “Oregon Group”), in persona del Sig. Maurizio Pelizza, con sede in Lungotorrente Scrivia n. 15, (16010) Savignone (GE), Italia, richiedendo il trasferimento del nome a dominio “ARICAR.EU”. La lingua scelta per la procedura era l’italiano.

In data 12.06.2007, una volta certificato l’avvenuto pagamento dei costi della procedura, la Corte Arbitrale confermava la ricezione del Ricorso (la cui data ufficiale di presentazione è il 12.06.2007) e inoltrava la rituale domanda di verifica all’EURid.

In data 15.06.2007, EURid comunicava tutti i dettagli richiesti e informava la Corte Arbitrale di aver provveduto a bloccare il nome a dominio.

In data 20.06.2007, la Corte Arbitrale svolgeva la consueta checklist dei requisiti formali del Ricorso e comunicava alla Ricorrente le relative mancanze con i termini per provvedere all’aggiornamento del Ricorso.

In data 28.06.2007, la Corte Arbitrale, a seguito di richiesta motivata (difficoltà tecniche nel processo di validazione della firma elettronica) da parte della Ricorrente, concedeva una dilazione di sette (7) giorni alla scadenza del termine per il deposito del Ricorso aggiornato

In data 02.07.2007, la Ricorrente presentava il proprio Ricorso aggiornato ed integrato.

In data 03.07.2007, la Corte Arbitrale svolgeva nuovamente la checklist dei requisiti formali del Ricorso e dava comunicazione alle parti dell’inizio del procedimento ADR.

In data 03.08.2007, la Resistente presentava il proprio Controricorso.

In data 18.09.2007, la Corte Arbitrale effettuava la checklist dei requisiti formali del Controricorso e comunicava alla Resistente le relative mancanze con i termini per provvedere all’aggiornamento del Controricorso.

In data 26.09.2007, a seguito dell’invio in forma cartacea del Controricorso, la Corte Arbitrale accertava la sussistenza di tutti i requisiti formali del Controricorso.

In data 02.10.2007, questo Arbitro, scelto quale arbitro unico della presente procedura, sottoscriveva la relativa dichiarazione di imparzialità e di indipendenza.

In data 05.10.2007, la pratica veniva trasmessa all’Arbitro incaricato e la data per l’emissione della decisione veniva fissata al 02.11.2007.

A. RICORRENTE

La Ricorrente con il proprio Ricorso motivava succintamente la richiesta di trasferimento del nome a dominio "ARICAR.EU" affermando che: i) il nome a dominio sarebbe identico alla ragione sociale dell'azienda Ricorrente; ii) "aricar" sarebbe un marchio registrato della Ricorrente; iii) l'attuale titolare (ossia la Resistente) non avrebbe diritti né interessi sul nome a dominio oggetto della contestazione; iv) lo stesso nome a dominio sarebbe utilizzato in malafede in quanto l'azienda Resistente opererebbe nello stesso settore della Ricorrente; v) l'azienda Ricorrente sarebbe già titolare dei nomi a dominio "aricar.com" e "aricar.it".

Inoltre, la Ricorrente allegava al Ricorso la copia dei seguenti documenti:

- domanda di marchio nazionale n. RE2005C000422 del 18.11.2005, avente ad oggetto il marchio denominativo "ARICAR", relativamente alla classe 12 (veicoli; allestimenti speciali per veicoli; ambulanze; veicoli per disabili; automediche);

- domanda di marchio nazionale n. RE2005C000423 del 18.11.2005, avente ad oggetto il marchio figurativo "ARICAR", relativamente alla classe 12 (veicoli; allestimenti speciali per veicoli; ambulanze; veicoli per disabili; automediche).

Per tali ragioni, la Ricorrente richiedeva "il trasferimento del nome a dominio oggetto di contestazione in quanto rappresenta la ragione sociale dell'azienda stessa nonché è marchio registrato dalla stessa azienda Ricorrente operante in Italia".

B. RESISTENTE

Anche parte Resistente, con il proprio Controricorso, si è limitata a offrire concise affermazioni a fondamento della propria condotta. In particolare, la Resistente assumeva che: i) il nome a dominio "ARICAR.EU" sarebbe stato registrato nella prospettiva di lanciare i prodotti sul mercato europeo attraverso internet; ii) la scelta dell'acronimo A.R.I.C.A.R. deriverebbe dall'idea di un dipendente della Resistente, il quale avrebbe voluto rappresentare, in una parola, la preminente attività che si voleva promuovere (Applicazione e Realizzazione Impianti Commercio Attrezzature e Ricambi).

Inoltre, la Resistente indicava il proprio oggetto sociale, affermando trattarsi di attività composita e non limitata ad un'attività in concorrenza con la Ricorrente.

Infine, la Resistente aggiungeva che "la ricorrente (rectius: la Resistente), attraverso una società collegata: Oregon Italia Srl, svolge anche attività immobiliare che nulla ha a che vedere con la ricorrente".

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Primariamente, si osserva che le denominazioni sociali delle Parti, come pure le domande di marchio allegate dalla Resistente appaiono incontestate. Peraltro, con riferimento ai titoli allegati da parte Ricorrente, si noti che si tratta unicamente di domande di marchio e non di marchi registrati, non avendo la Ricorrente fornito alcuna prova dell'avvenuta concessione dei relativi marchi da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, né essendo, allo stato, tale prova rinvenibile attraverso una ricerca con il motore di ricerca dell'UIBM (sul sito internet www.uibm.gov.it tali domande di marchio non risultano essere ancora concesse).

Inoltre, appare incontestata la titolarità in capo alla Ricorrente dei nomi a dominio "aricar.com" e "aricar.it" (titolarità questa confermata anche da una ricerca svolta per mezzo dei principali "whois" disponibili in rete – tra gli altri, www.nic.it, www.who.is, www.internic.net, www.eurodns.com).

A) La normativa applicabile

L'art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 della "Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie .eu" (infra, "Regole ADR"), prevede che si giudichino "registrazioni speculative e abusive" tutti quei casi in cui il Ricorrente, nei Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in cui il Resistente è il titolare del nome a dominio .eu contro cui è stato presentato il Ricorso, provi che

"(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."

La normativa in esame specifica, poi, che ciascuna delle seguenti circostanze (ma senza esclusione di altre possibili), ove siano ritenute comprovate, possono confermare il diritto o l'interesse legittimo del Resistente al nome a dominio contestato:

"(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente 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;
(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica, sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria;
(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e 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 o attribuito dalla legge nazionale e/comunitaria."

Ancora, la norma offre un elenco (pur non esaustivo) di circostanze che, ove provate, possono confermare la registrazione o l'uso del nome a dominio in mala fede:

"(1) circostanze comprovanti che il nome a 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 attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico; oppure
(2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:
(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure
(ii) il nome a dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
(iii) al momento dell'avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell'avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
(3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure
(4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria o che sia il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'adesione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente; oppure
(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato."

B) Il caso de quo

1) Identità del nome di dominio con diritti preesistenti

Nel caso che ci occupa, chiarita la sussistenza – circostanza di fatto, questa, incontestata – della titolarità da parte della Ricorrente di due domande di marchio nazionale aventi ad oggetto rispettivamente il marchio denominativo "ARICAR" (n. RE2005C000422 del 18.11.2005, in classe 12) e il marchio figurativo "ARICAR" (n. RE2005C000423 del 18.11.2005, in classe 12), nonché la titolarità dei nomi a dominio "aricar.com" e "aricar.it", è ora opportuno svolgere un breve esame con riferimento all'attività economico-imprenditoriale delle Parti, anche tenendo presente il relativo mercato di riferimento.

Come risulta dal contenuto dei siti internet delle Parti (www.aricar.it e www.oregon-group.it) e dalle visure camerali delle Parti stesse, entrambe le società hanno quale oggetto sociale prevalente la costruzione, realizzazione, riparazione, assemblaggio, allestimento, trasformazione di apparecchiature e attrezzature sanitarie e biomedicali, di attrezzature sanitarie di emergenza, di autoambulanze, di mezzi trasporto speciali, eccetera.

Pertanto, si può, evidentemente, affermare che le odierne Parti operano in regime di concorrenza reciproca, all'interno del medesimo mercato di riferimento.

Sul punto, si evidenzia che non si può concordare con l'affermazione di Parte Resistente secondo cui, essendo l'attività della Resistente "piuttosto composita", questa non si limiterebbe ad essere concorrente della Ricorrente. Nel caso di specie, infatti, al fine di determinare la sussistenza o meno di un rapporto di concorrenza tra le Parti, non rileva la circostanza che la Resistente operi "anche" in altri settori diversi da quello nel quale, certamente, essa opera in concorrenza con la Ricorrente (ossia l'attività di costruzione, realizzazione, riparazione, assemblaggio, allestimento, trasformazione di apparecchiature e attrezzature sanitarie e biomedicali, di attrezzature sanitarie di emergenza, di autoambulanze, di mezzi trasporto speciali, che rappresenta, tra l'altro, il campo di attività principale).

Ugualmente e sempre al fine di valutare la sussistenza di un rapporto concorrenziale fra i soggetti di questa procedura, non rileva l'esistenza di un'altra società – la Oregon Italia S.r.l. – asseritamente "collegata" alla Resistente, che opererebbe nel campo del tutto diverso dell'attività immobiliare. Infatti, fermo restando quanto già evidenziato – e ritenuto assorbente – in merito all'irrilevanza di una "ulteriore" attività svolta da un soggetto comunque in concorrenza, tale società risulta essere un soggetto giuridico – dotato di personalità giuridica – del tutto diverso rispetto all'odierna Resistente.

Quanto sopra, consente di concludere affermando che, tornando al dettato dell'art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, il nome a dominio in contestazione "ARICAR.EU" è "identico con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto", ossia con la denominazione sociale della Ricorrente e le domande di marchio "ARICAR", n. RE2005C000422 del 18.11.2005, e il marchio figurativo "ARICAR", n. RE2005C000423 del 18.11.2005.

Il paragrafo B) 11 delle Regole ADR specifica che l'onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente. Tale onere, con riferimento all'identità o confondibilità con il nome rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto in capo alla Ricorrente, è stato assolto.

2) Mancanza di diritti o interessi legittimi alla registrazione

Con riferimento alla circostanza che il nome a dominio "ARICAR.EU" sia stato registrato dalla Resistente senza alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione, occorre innanzitutto svolgere alcune brevi osservazioni di natura procedurale.

Come già evidenziato, il paragrafo B) 11 delle Regole ADR pone in capo alla Ricorrente l'onere di provare l'assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Tuttavia, come confermato in precedenti decisioni di questa Corte Arbitrale – si vedano, tra le altre, le decisioni nei procedimenti n. 3820 (WOOLRICH), n. 2888 (GERMANWINGS), n. 982 (SMARTMACHINE) – tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Per tale ragione, la giurisprudenza di questa Corte Arbitrale (tra le altre, le menzionate decisioni n. 2888 e n. 982), condivisa da questo Arbitro, ha ritenuto sussistente un'inversione dell'onere probatorio, allorché la Ricorrente abbia contestato una

situazione “prima facie” evidente di mancanza di diritti o interessi legittimi in capo alla Resistente.

Nel caso de quo, parte Ricorrente afferma la mancanza di alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “ARICAR.EU” in capo alla Resistente, pur senza allegare dettagliati elementi probatori.

Tuttavia, parte Resistente, sentendosi investita dell’onere di provare tale legittimazione, si limita ad affermare che la scelta dell’acronimo “A.R.I.C.A.R” (e la conseguente registrazione del nome a dominio oggi controverso) sarebbe derivata dall’idea di un proprio dipendente allo scopo di rappresentare, in una parola, l’attività preminente di Oregon Group S.r.l. (Applicazione e Realizzazione Impianti Commercio Attrezzature e Ricambi).

Tale affermazione appare a questo Arbitro meramente pretestuosa. Al contrario, l’estratto dell’oggetto sociale prodotto dalla stessa parte Resistente – ove i termini Applicazione, Realizzazione, Impianti, Commercio, Attrezzature, e Ricambi, asseritamente costituenti l’acronimo A.R.I.C.A.R., se presenti, non seguono l’ordine di cui all’acronimo – non può certamente costituire prova della sussistenza di un diritto o interesse legittimo della Resistente al nome a dominio “ARICAR.EU”.

Ne consegue che non pare sussistere alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “ARICAR.EU” in capo all’odierna Resistente.

3) La malafede

La sussistenza delle circostanze di cui ai punti i) e ii) del paragrafo B) 11 delle Regole ADR (che implementano l’art. 21, numero 1), lettera a), del Regolamento 874/2004), è di per sé sufficiente a qualificare la registrazione del nome a dominio quale “registrazione speculativa e abusiva”.

Pertanto, non risulta necessario ai fini della definizione del presente procedimento verificare se la Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso.

Tuttavia, unicamente per ragioni di completezza espositiva, questo Arbitro rileva che la Ricorrente vorrebbe far discendere la sussistenza della malafede nell’uso del nome a dominio da parte della Resistente dalla circostanza che la Resistente stessa opererebbe nel medesimo settore della Ricorrente.

Tale affermazione, essendo priva di qualsiasi prova circa l’effettivo uso da parte della Resistente in maniera anticoncorrenziale – ad esempio al fine di nuocere all’attività imprenditoriale della società concorrente (paragrafo 11, lettera f), numero 3) delle Regole ADR), o allo scopo di attrarre utenti di Internet per profitto commerciale ingenerando una probabilità di confusione con i marchi della Ricorrente (paragrafo 11, lettera f), numero 4) delle Regole ADR), o altro – non è sufficiente, di per sé, a provare la sussistenza del requisito della malafede nella registrazione o nell’uso del nome a dominio da parte della Resistente.

C) Conclusioni

La Ricorrente ha richiesto il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato.

L’articolo 22, numero 11, del Regolamento n. 874/2004, prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 del medesimo Regolamento, decide di revocare il nome a dominio. Lo stesso articolo prevede, poi, che il nome a dominio debba essere trasferito alla Ricorrente se questa ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 733/2002.

Per tali ragioni, la Commissione ordina il trasferimento del nome a dominio “ARICAR.EU” in capo 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 ARICAR al Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Francesco Paolino**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2007-10-27

Summary

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

The Complainant filed a Complaint indicating the factual and legal grounds to obtain the sought remedy of “domain transferral” and affirming that the domain name is identical or confusingly similar to the Complainant’s name, trademarks and domain names, it has been registered by the Respondent without any rights or legitimate interest in the name, and it has been used in bad faith since the Respondent is a Complainant’s competitor.

The Respondent filed a Response indicating that the domain name “ARICAR.EU” has been registered to the scope of commercialize its products in the

Community market. Moreover, the Respondent alleged that the word ARICAR derives from the idea of an employee to summarize in one word the range of activities carried out by the company (Applicazione e Realizzazione Impianti Commercio Attrezzature e Ricambi). Finally, the Respondent affirmed that its activity is not only limited to the same activity carried out by the Complainant (and in competition with the Complainant itself), but also other activities in different fields, including the real estate activity, through a subsidiary company called Oregon Italia S.r.l..

The Panelist held that the domain name “ARICAR.EU” is identical with the company name and the trademarks applications No. RE2005C000422 of 18.11.2005 and No. RE2005C000423 of 18.11.2005 of the Complainant.

The Complainant established a “prima facie” case that the Respondent did not have rights or legitimate interests in the domain name “ARICAR.EU” and the Respondent failed to rebut this allegation. The Panelist, therefore, concluded that the domain name was registered without rights or legitimate interests. Accordingly, there was no need to consider the issue of bad faith.

For these reasons, the Panelist ordered the domain name to be transferred to the Complainant.