Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004687

Case number	CAC-ADREU-004687
Time of filing	2007-09-17 09:17:02
Domain names	booking.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Booking.com BV and Bookings SAS

Respondent

Organization / Name	Del Genio Ida

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 è informata dei seguenti procedimenti arbitrali relativi alla denominazione bookings: procedure giudiziarie in Italia relativamente al nome a dominio booking.it nei confronti dell'odierno resistente; decisione adr.eu n° 4090 BOOKINGS.

SITUAZIONE REALE

Ricorrenti sono la società Booking B.V., società olandese costituita in data 23 giugno 1997; e la Booking SAS, società di diritto francese costituita in data 19 agosto 2003. Entrambe le società sono controllate dalla capogruppo statunitense Priceline Inc, e come confermato dalla documentazione allegata risultano titolari di diversi marchi (o domande di registrazione di marchio), sia nazionali e comunitari, costituiti dalla denominazione bookings/booking, sia denominativi che figurativi in combinazione con altri elementi figurativi, relativi a varie classi di prodotti e servizi tra cui la gestione anche a distanza di operazioni commerciali per servizi turistici e alberghieri.

Il ricorrente è inoltre titolare di diversi nomi a dominio, tra cui: booking.com e bookings.it, quest'ultimo registrato in Italia nel 14 febbaio 2000.

Le denominazioni bookings prima e, dal 2006, booking, sono utilizzate da parte ricorrente come domini di secondo livello per le attività di prenotazioni alberghiere on line.

Il 7 dicembre 2005, appena avviata la fase di sunrise, il dominio booking.eu veniva assegnato dal Ralegistro al primo richiedente in coda, che precedeva la domanda depositata dalla capogruppo della ricorrente, Priceline Inc.

Successivamente il dominio booking.eu veniva ceduto all'odierna resistente.

Il 17.09.2007 il ricorrente presentava ricorso ai sensi delle regole ADR chiedendo alla Corte arbitrale Ceca di disporre il trasferimento del dominio contestato ai sensi dell'art. 21 Regolamento 874/04, lamentando un ipotesi di registrazione e uso abusivi.

Il 27.10.2007 il resistente depositava il suo controricorso con il quale si costituiva nella presente procedura rigettando tutte le richieste del ricorrente e chiedendo che il caso fosse deciso da una Collegio arbitrale comporto di membri.

In data 21.11.2007 la Corte Arbitrale Ceca affidava la soluzione della presente controversia alla Commissione arbitrale a tre membri composta dai S.ri arbitri Roberto Manno (pres.); Davide Luigi Petraz; Pietro Tamburrini.

A. RICORRENTE

Nel suo ricorso il ricorrente, in rappresentanza delle due società collegate, appartenenti al gruppo Priceline Inc., afferma che il dominio contestato booking.eu è usato per fini speculativi e abusivi ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 874/04, chiedendone pertanto il trasferimento.

Il ricorrente allega le seguenti circostanze, ai sensi dell'art. 21 reg. cit.:
a) diritti anteriori:
- marchio nazionale francese n.043276225, depositato il 17 febbraio 2004, consistente nella denominazione BOOKING per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42;
- marchio Benelux n. 0762054, registrato e depositato in data 14 luglio 2003, per la denominazione BOOKINGS per servizi in classe 43 "prenotazione

camere d'albergo via Internet";
- marchio Benelux n. 0762051, depositato lo stesso giorno, marchio composto per servizi in classe 43 ut sopra;
- marchio nazionale francese n. 043276223, depositato in data 17 febbraio 2004, per denominazione BOOKINGS in classi 9, 35, 38, 42;
- marchio comunitario n. 0034138646, depositato in data 24 novembre 2006, per denominazione BOOKINGS per servizi cl. 35, 38, 39 e 43;
- marchio comunitario n. 003413846, depositato in data 17 novembre 2006, marchio figurativo contenente denominazione BOOKINGS per servizi in cl. 35, 38, 39 e 43.

La ricorrente fa presente di essere inoltre assegnataria, dal 14 febbraio 2000, del dominio bookings.it; e di usare come sito principale per le sue attività booking.com.

b) uso dei segni
a partire dal 1996 la ricorrente utilizza in Europa le denominazioni BOOKINGS e, dal 2006 la nuova denominazione BOOKING per contraddistinguere la propria offerta di servizi di prenotazione on line di camere d'albergo.
In tale mercato la ricorrente afferma di essere leader con un fatturato complessivo pari a oltre 1,2 miliardi di Euro; più di 33.000 hotel clienti presenti in più di 8.000 destinazioni nel mondo, e una forte presenza in Europa con prenotazioni alberghiere in in ben 40 Paesi europei.

Solo in Europa la ricorrente afferma di aver sviluppato un volume di fatturato pari a €150 milioni negli anni 2004-2006.

c) registrazione e uso illecito del dominio booking.eu
Durante la fase di sunrise sono state depositate numerose richieste di assegnazione del dominio booking.eu, che risulta assegnato alla S.ra Del Genio Ida nonostante durante tale fase fosse stato assegnato al primo dei richiedenti in coda. Le circostanze indicherebbero pertanto che la S.ra Del genio ida abbia acquistato successivamente il dominio.

Posta l'evidente uguaglianza/confusoria somiglianza del dominio booking.eu con i marchi registrati e utilizzati in via di fatto anche in Italia, sia figurativi che denominativi BOOKINGS e BOOKING, nonché con i domini utilizzati nelle varie estensioni e contenenti le denominazioni booking/bookings, il ricorrente lamenta come il dominio contestato sia stato registrato e utilizzato in mancanza di interesse legittimo e in malafede, ai sensi dell'art. 21 Regolamento 874/04.
Autori di tali comportamenti sarebbero diversi soggetti tutti collegati tra di loro, in particolare:
- S.ra Ida del Genio e la società IdaWeb a suo nome; attuale assegnataria del nome a dominio contestato;
- Antonio Frezza e la Frezza Net Communications; ossia il marito della titolare del nome a dominio e richiedente a sua volta il nome a dominio durante la fase di sunrise; nonché titolare della omonima ditta alla quale risultano intestati i copyright di siti dal contenuto uguale o simile a quelli della ricorrente, tra cui il dominio booking.it per cui è pendente presso il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in Proprietà industriale, un procedimento giudiziario per contraffazione di marchio e/o concorrenza sleale.

Le seguenti circostanze e relative documentazioni prodotte confermerebbero le allegazioni di parte:
1. mancanza di interesse legittimo:
il ricorrente ritiene che le circostanze documentate siano tali da determinare l'inversione dell'onere della prova della sussistenza dell'interesse legittimo in capo al resistente, come stabilito nel caso n.2035 WAREMA.
Risulterebbe evidente la circostanza ex art. 21, 2, a), in quanto il ricorrente non ha mai concesso o autorizzato il resistente a procedere con la registrazione o uso del nome a dominio contestato; utilizzato solo al fine di disturbare l'attività professionale di un concorrente e pertanto in evidente malafede.
Quanto alla circostanza ex art. 21, 2, b) non è dimostrabile in alcun modo che il resistente sia comunemente noto con il dominio contestato; che utilizzerebbe il diverso nome a dominio booking.it, peraltro oggetto di procedimenti giudiziari in Italia. Il fatto che tale dominio sia stato utilizzato nell'ambito di un rapporto di affiliazione commerciale con il resistente non può fondare, secondo parte ricorrente, alcun diritto o interesse legittimo. "Comunque sia, non c'è stato alcun uso affiliato di booking.eu (ric. test.)".
L'ultima circostanza ex art. 21,2,c) verrebbe infine dimostrata dalle evidenti finalità speculative del resistente.

2. Malafede
La circostanza sub art. 21, 3 b) risulterebbe provata dal fatto che il resistente, al momento della registrazione (rectius: acquisto) del nome a dominio, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del ricorrente e delle sua attività, e che pertanto il comportamento deve intendersi unicamente o primariamente rivolto ad impedire l'uso del dominio corrispondente al marchio della ricorrente. Il fatto che il resistente risulti titolare di altri nomi a dominio corrispondenti ad altri marchi (domini onu.us; aeroclubditalia.com; youngeagles.us; et al.) paleserebbe la condotta illecita ex art. 21, 3, b) i).

Ex art. 21, 3, c), la qualifica professionale di operatore del mercato turistico porrebbe il resistente in una situazione di prossima concorrenza con il ricorrente, e pertanto l'acquisto del dominio contestato va inquadrato nel contesto degli atti di concorrenza sleale, al fine di dirottare il traffico diretto ai siti del ricorrente verso altri siti con identica denominazione gestiti dal resistente.

Tra le altre circostanze documentate:
- mail datata 22 aprile 2007, in cui il resistente (rectius: Sig. Antonio Frezza, marito dell'attuale assegnataria del dominio contestato) rivolgendosi ad esponenti del ricorrente rivelava come con l'acquisto del dominio booking.eu fosse "certo che avrei potuto lavorare di più e meglio con te"(test. All. 10 ricorrente);
- look and feel confusoriamente simile tra siti intestati al resistente e quelli della ricorrente, a dimostrazione di una condotta sleale e parassitaria;
- uso disinvolto di segni costituenti diritti di marchio di terzi per attirare clientela e creare confusione;

- l’aver acquisito diritti sul termine bookings con la decisione n. 4090 relativa al caso bookings.eu.

Sulla base delle riportate allegazioni in fatto e in diritto, e della presenza delle condizioni di eleggibilità ex art. 4, 2, b) Regolamento 733/02, il ricorrente richiede alla Commissione di disporre il trasferimento del dominio booking.eu ai sensi dell’art. 22,11 Regolamento 874/04.

B. RESISTENTE

Nel controricorso la resistente in primo luogo precisa di operare insieme al marito Antonio Frezza da più di dieci anni nel settore turistico, come responsabili delle società Frezza Net Communication e IdaWeb, in qualità di albergatore e fornitore di servizi informativi attraverso una serie di domini consistenti in termini di uso comune in tale mercato, come: residence.it; villaggi.it; campings.it e altri.
La registrazione del dominio booking.it e l’acquisto, dal primo assegnatario durante la fase Sunrise, del dominio booking.eu, sarebbero avvenuti pertanto nell’esercizio di tali attività.
I resistenti fanno inoltre presente come proprio l’esercizio della loro impresa abbia portato alla conclusione di un accordo commerciale con la ricorrente, ai sensi del quale quest’ultima riconosceva una provvigione del 45% sull’ammontare delle transazioni originate dai siti gestiti dalla resistente, tra i quali booking.it. Tale circostanza rende pertanto evidente la presenza di un interesse legittimo sull’uso della denominazione “booking”.

Secondo la resistente tale denominazione è stata sfruttata non già a fini speculativi o abusivi, ma esclusivamente in ragione della sua particolare efficacia descrittiva, che in materia di domain names costituisce un prezioso valore in quanto rende possibile raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato quale quello degli utenti di internet.
Ciò costituirebbe un dato di comune esperienza, e a riprova di ciò la resistente allega i risultati delle ricerche condotte sui principali motori di ricerca utilizzando la parola-chiave “booking”; la definizione dell’enciclopedia on line Wikipedia, che cita espressamente “booking may refer to…a reservation in the tourism and hospitality industries”; articoli di stampa dai quali si evince come il termine “booking” sia di uso comune, anche in Italia, in riferimento alle prenotazioni on line di servizi turistici.

La resistente eccepisce quindi come nessun diritto esclusivo possa essere riconosciuto ai ricorrenti, in quanto non sarebbe in alcun modo possibile ottenere il riconoscimento di diritti esclusivi relativamente all’uso di una denominazione talmente generica e descrittiva, anche in lingua inglese.

Inoltre i ricorrenti non avrebbero alcun titolo per rivendicare il preuso sulla denominazione “booking”: dalla visione delle pagine precedentemente utilizzate e consultabili sul sito webarchive.org appare infatti come solo nel 2006 si sia verificato il cambio dalla denominazione “bookings”, alla ancor più descrittiva denominazione “booking”; mentre nel 2000 il dominio booking.com risultava in vendita e nel 2004 utilizzato addirittura da un concorrente.
Quindi l’acquisto e l’uso del dominio booking.com da parte del ricorrente può essere fatto risalire almeno al 2004, ossia successivamente alla registrazione del dominio booking.it da parte del resistente, avvenuta in data 23.05.2003 come documentato dall’estratto whois del registro dei nomi a dominio .it.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Ai sensi dell’art. 21 Regolamento 874/04 e delle Regole per le procedure Adr, la revoca o il trasferimento dei nomi a dominio può essere richiesta qualora:
(i) il nome a dominio contestato sia identico o presenti analogie tali da essere confuso con una denominazione oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario;
e risulti provata la (ii) mancanza di interesse legittimo in capo al titolare del dominio contestato o, alternativamente, la (iii) malafede nella registrazione o uso.

Sul primo elemento sub a):
il ricorrente utilizza, almeno dal 1999, la denominazione BOOKINGS attraverso il corrispondente nome a dominio bookings.com; dal 2000 il dominio bookings.it; dal 2003 risulta titolare di marchi e domande di registrazione di marchio complessi contenenti le denominazioni BOOKINGS e, in virtù della registrazione del marchio denominativo francese, BOOKING.
Appare tuttavia evidente come, essendo la denominazione BOOKING/S palesemente descrittiva per servizi di prenotazione on line, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 21 del Regolamento debba essere valutata con il massimo rigore, per evitare che termini di uso comune possano diventare oggetto di monopolio nell’ambito dell’esercizio di attività economiche attraverso la rete Internet.
Senza volersi sostituire ai giudici nazionali o alle divisioni d’esame, cui compete il giudizio sulle eventuali contraffazioni di marchio o validità/nullità degli stessi, la Commissione rileva come il termine “booking” ricorre ben 33 volte tra le descrizioni dei servizi della classe 39 ai sensi della classificazione internazionale di Nizza, relativa a servizi di prenotazione di servizi turistici. Numerose sono le domande di marchio comunitario rifiutate, in base all’art. 7,(1), (b) e (c) del Regolamento del Consiglio n. 40/94 del 20 dicembre 2003 sul Marchio Comunitario, dalle divisioni d’esame dell’UAMI, tra cui a titolo illustrativo infofranchising.eu (rifiutato il 06.06.2006); hotels.eu (rifiutato il 20.03.2006); sportsbetting.eu (rifiutato in data 13.01.2006; decisione confermata dalla divisione d’appello in data 18.07.2007).
Ritenuta la genericità del termine booking, andranno pertanto attentamente verificate le ipotesi contemplate sub art. 21, 1, l.a) e b) R 874/04; oltre l’eventuale acquisto di capacità distintiva per via di un uso particolarmente intenso (cd. “secondary meaning”), tale per cui la denominazione è percepita come indicativa dell'impresa e servizi del ricorrente.

Sulla mancanza di interesse legittimo in capo al resistente:
la commissione non condivide la tesi della ricorrente secondo cui, sarebbero state documentate circostanze talmente ovvie da invertire l’onere della difficile prova della mancanza dell’interesse legittimo in capo al ricorrente, come affermato nel caso 2035 WAREMA.
La resistente ha infatti allegato circostanze idonee a configurare un interesse legittimo sul nome a dominio. Tale interesse deriva dall’uso del dominio

booking.it per l'offerta di servizi turistici on line, anch'esso precedente all'avvio di qualsiasi procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie ex art. 21, 2, a) R 874/04.
Del resto, proprio la disponibilità e l'uso di tale dominio determinava il ricorrente a sottoscrivere l'accordo di affiliazione con il resistente, in virtù del quale venivano riconosciute a quest'ultimo importanti provvigioni.
L'accordo di affiliazione non contiene, del resto, alcuna disposizione relativa a licenze d'uso della denominazione booking o bookings: merita di essere segnalato inoltre come in tale accordo si richieda espressamente di utilizzare, per il sito affiliato, il look and feel del portale dell'affiliante.
Spetterà pertanto ai competenti giudici italiani, dinanzi ai quali è pendente il procedimento relativo all'uso del domain name booking.it, pronunciarsi sulle domande del ricorrente: tale giudizio non compete a questa Commissione, che è chiamata a verificare la sussistenza di una delle circostanze di cui all'art. cit. R 874/04; e ciò anche in virtù del par. A) n. 5, Regole ADR.
La Commissione ritiene pertanto dimostrato l'interesse legittimo da parte del resistente ai sensi dell'art. 21, 2, a) Regolamento 874/04.

Sulla malafede in capo alla resistente:
è su tale elemento che il ricorrente fonda principalmente il suo ricorso.
È fuori discussione che al momento dell'acquisto del nome a dominio booking.eu il resistente fosse a conoscenza della ricorrente e dell'uso fatto da questa del dominio booking/s.com.
Tale elemento trova conferma nella mail del resistente datata 22.04.2007.
Tuttavia, ai fini della decisione della presente controversia, la Commissione non ritiene sufficiente la dimostrazione di tale consapevolezza. Perché sussista la malafede deve dimostrarsi, sulla base di ogni circostanza utile e illustrata ex art. 21, 3, R 874/04, anche l'intenzione di recare un pregiudizio nei confronti del titolare di un diritto anteriore.
In tale fase, la capacità distintiva del diritto anteriore non può non essere presa in considerazione.
Numerosi elementi mostrano come il termine BOOKING (corrispondente al marchio denominativo francese e al cuore degli altri marchi figurativi) sia privo di tale requisito: gli articoli di stampa dimostrano come la maggior parte degli operatori del turismo on line utilizzino il termine BOOKING in riferimento ai servizi turistici on line; le definizioni fornite da Wikipedia del termine BOOKING; i risultati delle ricerche sui principali motori di ricerca; e, ancor più significativamente, i risultati per il termine BOOKING forniti dalla banca dati EuroAce presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per le descrizioni dei servizi delle classi 39, 41, e 43 della Classificazione internazionale di Nizza (booking services; booking agencies; booking of tickets/hotel), e dalla lista di marchi denominativi rifiutati dalle divisioni d'esame dei marchi comunitari, tra cui per le evidenti analogie con il caso in esame il marchio denominativo "sportsbetting.com".
La Commissione non ritiene che sia stata fornita la prova o sia possibile dedurre un sopravvenuto "secondary meaning" sulla denominazione booking.
La stessa denominazione bookings, corrispondente alla denominazione "storica" della ricorrente, è utilizzata da terzi nel gTLD .com.
Sulla base di questi elementi, è possibile accettare l'idea che il resistente si sia limitato ad utilizzare una parola di uso comune, da utilizzare nella prestazione della propria attività in considerazione delle sue innegabili capacità attrattive per il settore delle prenotazioni turistiche nel quale il medesimo opera.
La mail incriminata non rivelerebbe quindi un intento speculativo ex art. 21, 3, a) R 874/04, quanto la legittima aspettativa di prosecuzione del rapporto di affiliazione nei confronti non del titolare di un diritto riconosciuto, ma di chi aveva semplicemente utilizzato, con profitto, lo stesso termine di uso comune.
Ancora, sono rivelatrici di autonome scelte imprenditoriali le circostanze relative al mancato raggiungimento di un accordo per la cessione del marchio booking.eu e altri assett utilizzati da anni dal resistente, tra cui altri domini con componente "booking" e le domande di marchio nazionale con componente "booking". L'ammontare dei corrispettivi indicati nella proposta contrattuale formulata dal ricorrente mal si conciliano con le pretese finalità speculative o abusive: esse rivelano piuttosto autonome scelte imprenditoriali.
Per tali motivi la Commissione ritiene che non sia stato soddisfatto il requisito della malafede ai sensi dell'art. 21, 3, R 874/04.

In riferimento al citato precedente n.4090 BOOKINGS, la Commissione in primo luogo fa presente di non essere vincolata da precedenti decisioni e come in ogni caso rispetto ad essa sussitano sostanziali differenze in merito al comportamento, interessi e diritti dei rispettivi resistenti.

Quanto agli altri nomi a dominio assegnati al resistente e corrispondenti a marchi di terzi, allegati dal ricorrente nelle sue comunicazioni fuori standard e nel ricorso introduttivo, la Commissione ritiene che tali circostanze siano ultronee e non pertinenti.

DECISIONE ARBITRALE

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

respingere la pretesa del Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Pietro Tamburrini**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2007-12-18

Summary

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

Two European branches of the company Priceline Inc., both incorporated under the trade name "booking" and owners of different registered national and international trademarks that include the word "booking" for different classes of services, among which is an on-line hotel reservation service, together are the Complainant in this dispute.

The Complainant contends that the Respondent’s purchase of the domain name booking.eu from the first registrant during the Sunrise period was made in bad faith and lacks any legitimate interest, especially when considering there must have been clear knowledge of the Complainant’s prior rights to the trademark “booking,” which the Complainant is using for the very same business activity as the Respondent.
The Panel observes that in cases involving highly descriptive and generic trademarks, the issue of any risk of confusion must be tested as set forth in Art. 21 of Regulation 874/04, and it must be carefully ascertained in order to avoid any type of monopoly on these generic words. This is particularly the case when generic and descriptive denominations are combined in device trademarks, described in Art. 7, c) and d) of Council Regulation n.40/94 on the Community Trademark and relevant national transposition laws.
Therefore, the Panel finds that “booking” is clearly describing the activity taking place, i.e., booking on-line, and the word is generally used for making reservations, as proven through widespread use of the word by professionals in the travel and tour industry on a national and international basis. And, using it as a domain name could not create any confusion as to who is offering the service, even when used by a competitor.
As well, the Panel does not find that Complainant offered relevant documentation establishing any special and unique secondary meaning to the word “booking.”
Consequently, the Panel unanimously rejects the Complainant’s allegations that the Respondent lacks a legitimate interest in the name, especially as both parties entered into an affiliation agreement for using the Respondent's website booking.it. Furthermore, Art. 21, 2, a) of Regulation 874/04 do not support the Complainant’s position. In addition, because the word “booking” lacks any special distinctiveness and matches the activity of the Respondent when applying for and using descriptive domain names (for its offer of such services in the tourism industry), the claims of bad faith are groundless.
The Complaint is, therefore, Denied.