Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004921

Case number	CAC-ADREU-004921
Time of filing	2008-02-06 11:40:37
Domain names	sotinco.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	CIN and Lacose Sotinco - Tintas e Vernizes, Soc. Unip. Lda., Fátima Vale

Respondent

Organization / Name	Kubilay Platanissos

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 legali che siano pendenti o risolti in relazione al nome a dominio controverso.

SITUAZIONE REALE

Le Ricorrenti sono due società portoghesi, CIN e Lacose-Sotinco – Tintas e Vernizes, Soc. Unip. Lda. (in breve Lacose-Sotinco). CIN è la holding di un noto gruppo imprenditoriale portoghese, operante fra l'altro nel settore della produzione e commercio di pitture, vernici, lacche, soluzioni antiruggine e contro il deterioramento del legno, con una buona presenza anche in Spagna, nonché in Paesi extra-europei quali Brasile, Mozambico e Angola.

Lacose-Sotinco è una delle aziende del gruppo CIN, la cui principale attività consiste nella produzione e commercializzazione di vernici e prodotti correlati con il marchio SOTINCO. Tale nome, utilizzato sul mercato sin dal 1962, è tutelato come insegna (nome commerciale) e marchio d'impresa nazionale in Portogallo e come marchio internazionale in Spagna e Mozambico.

A parte le registrazioni di marchio e di insegna, Lacose-Sotinco è inoltre titolare del nome a dominio "sotinco.pt" dal Novembre 2001.

Il nome a dominio oggetto del procedimento, "sotinco.eu", venne per la prima volta registrato l'8 Aprile 2006 dal Sig. Antonio Nuno, residente in Portogallo, e subito dopo ceduto a Minisoft, Lda., sempre domiciliata in Portogallo ed avente quale rappresentante il Sig. Antonio Nuno. In data 28 Dicembre 2006 Minisoft, Lda. contattava Lacose-Sotinco facendo presente di avere registrato il nome a dominio "sotinco.eu" e chiedendo a quest'ultima se fosse interessata ad "utilizzare" il medesimo. Seguiva nei mesi successivi varia corrispondenza fra le Parti in cui entrambe sostenevano di avere un legittimo interesse alla registrazione del nome a dominio in questione; Minisoft, Lda. proponeva infine alle Ricorrenti la vendita del nome a dominio al costo di Euro 750,00 (settecentocinquanta); tale offerta veniva rifiutata perché considerata manifestamente superiore rispetto al costo di registrazione del medesimo.

Nell'Ottobre 2007 le Ricorrenti apprendevano dal Registro WHOIS di Eurid che il nome a dominio "sotinco.eu" era stato nuovamente trasferito ad un soggetto non nominato, con contestuale variazione del Registrar accreditato, questa volta un'organizzazione delle Isole Bahamas (Internet.bs Corp.). In data 23 Ottobre 2007 le Ricorrenti chiedevano quindi a Eurid la comunicazione dei dati completi del nuovo titolare del nome a dominio al fine di contattarlo per negoziare il trasferimento volontario del medesimo o, fallito questo tentativo, ricorrere al procedimento ADR per il suo trasferimento coattivo. Eurid accoglieva la richiesta e trasmetteva alle Ricorrenti i dati relativi al nuovo titolare il 25 Ottobre 2007.

In data 30 Ottobre 2007 le Ricorrenti inviavano una lettera di diffida al nuovo titolare ed attuale Resistente, Sig. Kubilay Platanissos, residente a Nicosia (Cipro), informandolo dei diritti di esclusiva sulla parola SOTINCO facenti capo al Gruppo CIN, invitando il medesimo ad un immediato trasferimento del nome a dominio "sotinco.eu" dietro rimborso dei meri costi di acquisto, ed intimandogli infine di cessare ogni atto di contraffazione o di violazione dei diritti di proprietà industriale delle Ricorrenti.

Tale lettera, trasmessa per raccomandata, non veniva ritirata dal Sig. Platanissos; le Ricorrenti decidevano quindi di provare nuovamente ad inviare la medesima utilizzando l'indirizzo di posta elettronica presente nel Registro WHOIS di Eurid il 13 Gennaio 2008. Questa volta seguiva una brevissima risposta e-mail del Sig. Platanissos in cui era solamente indicato il prezzo di vendita del nome a dominio in questione, ammontante a Euro 1250,00.

Le trattative venivano dunque definitivamente interrotte. In data 29 Gennaio 2008 le Ricorrenti presentavano ricorso per la risoluzione stragiudiziale della controversia secondo le Regole ADR e richiedevano il trasferimento del nome a dominio "sotinco.eu" a Lacose-Sotinco. La Corte Arbitrale Ceca rilevava un difetto di forma del ricorso, presentato in lingua inglese anziché in italiano, quest'ultima essendo la lingua del contratto di registrazione del

nome a dominio controverso. Assolto tale adempimento formale dalle Ricorrenti nei termini stabiliti dalla Corte, il ricorso veniva ritenuto ammissibile e notificato al Resistente.

Il procedimento ADR aveva formalmente inizio il 6 Marzo 2008.

Il Signor Platanissos presentava contro-ricorso, peraltro solo in formato elettronico, senza rispettare il termine assegnatogli dalla Corte Arbitrale per il deposito della copia cartacea. In data 13 Maggio 2008 la Corte Arbitrale informava il Sig. Platanissos che il contro-ricorso non poteva considerarsi formalmente valido e che la Commissione ADR avrebbe comunque deciso a sua discrezione se prendere o meno in considerazione il medesimo.

Quale annotazione di chiusura, merita evidenziare che il nome a dominio "sotinco.eu" non è mai stato oggetto di uso effettivo dalla sua registrazione nel 2006 per l'intero arco temporale in cui le Ricorrenti vennero in contatto con Minisoft, Lda. prima e poi con il Sig. Platanissos, sino alla data della presente decisione.

A. RICORRENTE

Le Ricorrenti spiegano che il termine SOTINCO deriva dal nome della società "Sociedade Fabril de Tintas de Construção – Tinco, S.A.", a seguito della cui fusione con altra società del Gruppo CIN venne costituita l'attuale Lacose-Sotinco. Trattasi quindi di un nome di fantasia, privo di significato nella lingua portoghese, italiana o inglese, peraltro non descrittivo dei prodotti con il medesimo contraddistinti in commercio (vernici e prodotti correlati). Il nome SOTINCO è stato registrato come insegna e come marchio d'impresa in Portogallo sin dal 1962, da solo e in combinazione con ulteriori elementi verbali e/o figurativi. Delle corrispondenti registrazioni di marchio internazionale sono state depositate dal 2000 al 2004 con designazione di Spagna e Mozambico. Dal 2001 Lacose-Sotinco è inoltre titolare del nome a dominio "sotinco.pt".

Il nome a dominio "sotinco.eu" è identico ai diritti anteriori di proprietà industriale delle Ricorrenti sopra citati, circostanza questa che legittima pienamente le medesime a presentare ricorso in base agli artt. 10.1. e 21 Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 Aprile 2004 (di seguito "Regolamento (CE)").

Il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio in questione, non essendo nella fattispecie riscontrabile nessuna delle circostanze previste dall'art. 21.2 del Regolamento (CE).

Al contrario, dal fatto che il nome a dominio controverso non sia mai stato utilizzato per l'offerta reale di beni o servizi, nonché dalla documentazione allegata comprovante la disponibilità di Minisoft, Lda. prima e del Sig. Platanissos successivamente a vendere il medesimo alle Ricorrenti ad un prezzo notevolmente più alto dei puri costi di registrazione e di mantenimento del medesimo, risulta chiaramente non solo la mancanza di un interesse legittimo, ma anche la mala fede di costoro, ai sensi dell'art. 21.3, lett. a) del Regolamento (CE) sopra citato.

Il nome a dominio controverso è stato registrato prima e poi acquisito dall'attuale Resistente al solo fine di rivenderlo alle Ricorrenti e ottenerne un guadagno economico.

B. RESISTENTE

Nel contro-ricorso il Resistente asserisce di avere acquistato il nome a dominio per fare un piacere ad un gruppo di amici interessati a lanciare un sito web; il termine SOTINCO corrisponde alle iniziali dei loro nomi (Sosteneo-Tina-Corrado). Nel mese di Gennaio 2008 il Resistente ha ricevuto una e-mail da una ditta portoghese che si dichiarava interessata a quel dominio (presumibilmente la lettera di diffida rinviata per posta elettronica dalle Ricorrenti il 13.01.08); il prezzo di acquisto proposto ha dovuto tener conto dei cambiamenti di piani rispetto al dominio stesso.

Per le ditte il periodo di prenotazione del proprio dominio è scaduto oltre due anni fa e attualmente chiunque può registrare un dominio ".eu". L'acquisizione del nome a dominio "sotinco.eu" è quindi pienamente legale.

Il Controricorso termina con l'auspicio che il sito web corrispondente al nome a dominio contestato sia pronto entro la prossima estate e con la dichiarazione che per tutti i motivi sopra esposti il Resistente non è disponibile a cedere il medesimo.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l'art. 21 del Regolamento (CE) sopra citato. Tale articolo prevede al punto (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 interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o usato in malafede.

L'art. 10.1. del Regolamento (CE) annovera fra i diritti riconosciuti o stabili dal diritto nazionale o comunitario, i marchi nazionali e comunitari precedenti alla registrazione del nome a dominio considerato, nonché i nomi commerciali e ditte anteriori, così come gli altri segni identificativi di imprese.

L'art. 21.2 del medesimo Regolamento (CE) chiarisce che il legittimo interesse del titolare del nome a dominio controverso può essere dimostrato quando:

a) prima di qualsiasi avviso di procedura extragiudiziale delle controversie, il titolare 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 di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
c) il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo 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 o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.

Fra le ipotesi di malafede del titolare di un nome a dominio l'art. 21.3 del Regolamento (CE) annovera la presenza di circostanze che indichino 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 stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.

1. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti

Dall'esame della documentazione presentata dalle Ricorrenti risulta che:

a) le medesime sono titolari dal 1962 di numerose registrazioni di nomi commerciali (insegne) e di marchi d'impresa in Portogallo, costituiti dalla denominazione SOTINCO, da sola o in combinazione con ulteriori elementi verbali e/o grafici; fra tutte, basti annoverare la registrazione portoghese No. 172673 per il marchio verbale SOTINCO, depositata il 3.10.1961 (allegato 14);
b) le Ricorrenti sono inoltre titolari di tre registrazioni di marchio internazionale costituite da o comprendenti la denominazione SOTINCO relative a pitture e vernici, una delle quali (registrazione internazionale No. 835590 – SOTINCO A SUPER TINTA) designa un altro Stato dell'Unione Europea, la Spagna (allegato 26); vale aggiungere che i marchi internazionali sono considerati a tutti gli effetti come marchi nazionali nei Paesi designati;
c) una delle Ricorrenti, Lacose-Sotinco, include nella propria denominazione sociale il nome controverso e risulta costituita a seguito della fusione di due altre società del gruppo CIN nel 1996, quindi in data anteriore alla registrazione del nome a dominio controverso (allegato 8);
d) Lacose-Sotinco è titolare del nome a dominio "sotinco.pt", registrato il 6 Novembre 2001 (allegato 27).

La Commissione ritiene quindi provata l'identità o comunque la stretta correlazione del nome a dominio contestato con i predetti diritti di proprietà industriale facenti capo alle Ricorrenti ed aventi data anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio.

2. Prova di diritti o interessi legittimi nel nome a dominio in capo al Resistente

Vale premettere che il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che spetta al Ricorrente provare la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione del nome a dominio previsti all'art. 21 del Regolamento (CE).

Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (si vedano ad es. i procedimenti n. 1250 – VOCA -, no. 2888 – GERMANWINGS - e no. 3820 – WOOLRICH), la prova relativa alla mancanza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente (art. 21.2), vertente su circostanza negativa, è tuttavia di difficile assolvimento. Perché si ritenga raggiunta tale prova, è peraltro sufficiente che venga accertato un concorso di elementi e di circostanze che consenta di concludere che in capo al Resistente non esiste un diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Provato questo, si inverte l'onere della prova e spetta al Resistente dimostrare al contrario che la ricostruzione dei fatti fornita dal Ricorrente non è corretta e che il medesimo viceversa possiede un diritto o interesse legittimo (procedimento no. 2035 – WAREMA).

Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata fornita dalle Ricorrenti nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti elementi e circostanze:

a) le Ricorrenti non si sono limitate ad affermare l'assenza di un diritto o interesse legittimo in capo al Resistente sul nome a dominio controverso, ma hanno fornito numerosi elementi a supporto delle loro affermazioni. In particolare:

i. le Ricorrenti hanno prodotto documenti che portano a concludere che il nome a dominio contestato non è mai stato utilizzato non solo dall'attuale Resistente, ma anche dai precedenti titolari Antonio Nuno e Minisoft, Lda.: si vedano al riguardo gli allegati 39, 40 e 41 che dimostrano che il nome a dominio non era attivo il 7.03.07, è stato poi parcheggiato presso l'hosting provider SEDO con la chiara indicazione che trattatavasi di un dominio in vendita, è stato nuovamente disattivato agli inizi del 2008, successivamente alla sua acquisizione da parte del Sig. Platanissos.

Vale al riguardo osservare che precedenti decisioni ADR hanno già preso in esame il comportamento di offerta in vendita di un nome a dominio presso un hosting provider come SEDO. Nel caso No. 03926 – ESPRIT – la Commissione arbitrale faceva notare che: "Sedo is the leading marketplace for buying and selling domain names and web sites … Sedo is primarily a platform for domain selling and advertising" (Sedo è un mercato primario per l'acquisto e la vendita di nomi a dominio e siti web … Sedo è principalmente una piattaforma per la vendita e la pubblicità di nomi a dominio). Ritiene la presente Commissione che il piazzamento del nome a dominio controverso su Sedo con l'ulteriore indicazione di offerta in vendita del medesimo non può considerarsi prova di un uso legittimo e in buona fede. La Commissione concorda che " the fact that the corresponding web site has no content of its own but rather contains only a series of links to other sites is also an indication that the sole reason for the Respondent's registering domain name was in fact to offer it for sale, there being no circumstances in these proceeding which would allow it to be assumed that the Respondent has made or will make legitimate use of the domain name" (il fatto che il corrispondente sito web non abbia un proprio contenuto e contenga invece solo una serie di collegamenti ad altri siti è anche un'indicazione che la sola ragione per cui il Resistente ha registrato il nome a dominio fu infatti di offrire il medesimo in vendita, non essendoci circostanze in questo procedimento che consentano di assumere che il resistente ha fatto o farà un uso legittimo del nome a dominio – Caso 2781 KOELN2010);

ii. le Ricorrenti hanno inoltre offerto in visione gli esiti di una ricerca di anteriorità effettuata nelle banche dati dei marchi nazionali portoghesi,

comunitari e internazionali da cui emerge che né Minisoft, Lda. né il Sig. Platanissos sono titolari di marchi registrati o pendenti costituiti da o comprensivi della parola SOTINCO (allegati 42-45);

iii. le Ricorrenti hanno infine prodotto gli esiti una ricerca tramite il motore internet "google" dimostrativa del fatto che, utilizzando come parola-chiave "SOTINCO", la maggior parte dei risultati ottenuti fanno riferimento alle medesime; viceversa, nessuno dei primi 50 risultati si riferisce a Minisoft, Lda. e/o al Sig. Platanissos (allegato 28).

b) Il Resistente per converso non ha presentato un contro-ricorso formalmente valido nei termini stabiliti dalle Regole ADR. Questa Commissione, pur in assenza di un obbligo, ha comunque ritenuto di esaminare il contro-ricorso inviato per posta elettronica, senza tuttavia riscontrare nel medesimo elementi che inducano a ritenere sussistente un diritto o interesse legittimo in capo al Resistente. In particolare:

i. non vengono fornite prove di un uso del nome a dominio controverso, né dopo la sua registrazione, né a seguito della sua acquisizione da parte dell'attuale Resistente;
ii. né viene prodotta della documentazione da cui possa risultare un serio ed effettivo progetto di sfruttamento del nome a dominio per l'offerta di beni o servizi;
iii. aldilà dell'affermazione che il termine SOTINCO deriverebbe dalla combinazione delle iniziali dei nomi di un gruppo di amici, non risulta dal contro-ricorso che il Sig. Platanissos sia comunemente noto con tale nome o abbia un diritto riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario sul termine in questione;
iv. altrettanto non viene fornita prova di un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio;
v. vale chiarire che, se è vero che successivamente al sunrise period previsto per il lancio del country code ".eu", dal 7 Aprile 2006 chiunque può chiedere la registrazione di un nome a dominio per tale estensione, altrettanto è vero che i contratti previsti dai Registrar accreditati a tal fine, incluso quello messo a disposizione dall'organizzazione Internet.bs Corp. e sottoscritto dal Sig. Platanissos al momento dell'acquisizione del nome a dominio "sotinco.eu", prevedono una dichiarazione del Richiedente, sotto propria responsabilità, di non infrangere direttamente o indirettamente i diritti legali di terzi e di non registrare e/o usare il nome a dominio per scopi illegali. Il fatto di registrare un domain name ".eu" dopo la data predetta, non legittima di per sé tale registrazione e non può considerarsi in ogni caso sufficiente a testimoniare un diritto o legittimo interesse del Richiedente. Spetta al Richiedente informarsi se la registrazione di un nome a dominio ".eu" sia suscettibile di ledere dei diritti preesistenti di terzi riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario;
vi. infine, dalla corrispondenza intercorsa fra le Parti (allegati 29-37) risulta chiaro che Minisoft, Lda. prima e il Sig. Platanissos successivamente all'acquisizione del nome a dominio controverso erano disponibili a cedere il medesimo alle Ricorrenti, circostanza questa di per sé sufficiente a dimostrare che il Resistente non solo non ha un interesse legittimo, ma neppure un semplice interesse ad utilizzare effettivamente il nome a dominio (si veda al riguardo il caso no. 3820 – WOOLRICH).

3. Prova della mala fede

La Commissione rileva che, avendo le Ricorrenti dimostrato l'identità o stretta somiglianza del nome a dominio "sotinco.eu" ai propri diritti di proprietà industriale, nonché l'assenza sullo stesso dominio di un diritto o interesse legittimo del Resistente, non risulterebbe necessario ai fini del presente procedimento verificare se il Resistente abbia acquisito lo stesso in mala fede.

D'altra parte, anche volendo esaminare questo ulteriore requisito, le conclusioni a cui è pervenuta questa Commissione non varierebbero dal momento che l'offerta in vendita alle Ricorrenti del nome a dominio in questione per la somma di Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta) contro i costi irrisori di registrazione (Euro 7,50 – sette e cinquanta centesimi), rinnovazione (Euro 7,50 - sette e cinquanta centesimi) e trasferimento (Euro 5,99 – cinque e novantanove centesimi) del medesimo applicati dal Registrar accreditato Internet.bs Corp., integra senz'altro gli estremi dell'art. 21.3, lett. a) del Regolamento (CE) sopra citato.

Il Resistente nel contro-ricorso asserisce che il prezzo proposto dipende dal mutamento dei piani da effettuarsi a seguito della vendita del nome a dominio. Nessuna documentazione viene tuttavia fornita a sostegno di tale argomentazione che non può pertanto essere tenuta in seria considerazione.

La mancanza di un interesse legittimo del Resistente combinata alla notorietà del marchio SOTINCO, quanto meno in Portogallo, nonché la circostanza che il precedente titolare e l'attuale Resistente abbiano tentato più volte di vendere il nome a dominio alle Ricorrenti senza tenere conto dei diritti di esclusiva dalle medesime provati, sono tutti elementi che inducono a ritenere sussistente una mala fede all'atto di acquisizione del nome a dominio contestato.

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 SOTINCO al Ricorrente Lacose-Sotinco. Dalla documentazione agli atti risulta che tale società soddisfa il criterio generale di eleggibilità per la registrazione di un nome a dominio ".eu" stabilito dall'art. 4, paragrafo II, lett. b) del Regolamento (CE) n. 733/2002.

PANELISTS

Name	**Roberta Calò**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2008-06-04

Summary

The Complainants are two Portuguese companies, CIN and Lacose-Sotinco – Tintas e Vernizes, Soc. Unip. Lda. (in short Lacose-Sotinco). CIN is the holding of a well-known Portuguese group dealing with the production and distribution of, among others, paints, varnishes, lacquers, stabilizers against rust and wood deterioration. Lacose-Sotinco belongs to CIN group and has as main business the manufacturing and trade of paints and related products under the mark SOTINCO.

Both CIN and Lacose-Sotinco are owners of many registered trade names and trade marks in Portugal, as well as of International trademark registrations, consisting of or including the word SOTINCO.

Lacose-Sotinco is moreover owner of the domain name "sotinco.pt" since November 2001.

The domain name "sotinco.eu" was for the first time registered on April 8, 2006 and afterwards assigned to the Portuguese company Minisoft, Lda. In December 2006 this company contacted Lacose-Sotinco by enquiring if they were interested in "using" the aforesaid domain name. The Complainants however refused Minisoft, Lda.'s offer to sell the domain name for a consideration of Eur 750,00, being it highly superior to the domain registration price.

In October 2007 through Eurid WHOIS Register the Complainants became aware that the contested domain name had been meanwhile assigned to a new undisclosed subject. They asked Eurid for the new contacts and sent the new owner, Mr. Platanissos, a warning letter. The Respondent limited himself to offer the domain name for sale for a consideration of Eur 1250,00.

Negotiations were then interrupted and the Complainants decided to start the present ADR proceeding.

The Respondent submitted a response electronically, but he failed to deliver it also in paper by mail within the deadline set by the Arbitration Court.

As a last remark, the contested domain name has never been used after its registration.

According to paragraph B(11) of ADR Regulation, it is up to the Complainants to show that all the grounds set under art. 21 of Commission Regulation (EC) no. 874/2004 for the assignment of a domain name ".eu" are present.

This Panel has reviewed the facts reported and the documents filed by Complainants and finds that:

i. the Complainants own several registered trade names and trademarks for the word SOTINCO, alone or in combination with other words and logos, in Portugal as well as International mark designating Spain within the European Union;
ii. one of the Complainant, Lacose-Sotinco, includes the word SOTINCO in its social name and was established in 1996, thus well before the contested domain name registration;
iii. Lacose-Sotinco is moreover owner of the domain name "sotinco.pt" since 2001.

It is therefore proved that the domain name "sotinco.eu" is identical or at least very similar to the above mentioned prior industrial property rights belonging to the Complainants. The first ground set under art. 21.1. has been fulfilled.

According to this Panel, the Complainants have also shown the lack of either a right or a legitimate interest of the Respondent in the contested domain name. As already stated in prior ADR proceedings (i.e. cases No. 1250 – VOCA – no. 2888 – GERMANWINGS – and no. 3280 – WOOLRICH), this proof, consisting of a negative circumstance, is difficult to forward. Nevertheless, the Complainants have submitted several elements and circumstances that bring to the aforesaid conclusion. In particular:

i. they have shown that the contested domain name has never been used since its registration;
ii. they have submitted the results of a search carried out in the Portuguese national trademark database, in the Community trademark database and in the International trademark database, showing that neither Minisoft, Lda. nor the Respondent have been or are owners of registrations for the name SOTINCO;
iii. they have moreover shown that, by searching the key-word SOTINCO in one of the main Internet engines, google.com, most of the first 50 hits make reference to the Complainants, while none of them refers either to Minisoft, Lda. or to Mr. Platanissos.

On the other hand, the Respondent has failed to submit his response as formally requested according to ADR Regulation. Although it is at this Panel's discretion to decide whether to consider this response, also by reviewing it, no elements that could demonstrate the existence of either a right or a legitimate interest in the domain name are retrievable. In particular:

i. no use of the domain name was made before the filing of the present ADR proceeding;
ii. no evidences of serious and actual plans to use the domain name are given;
iii. the Respondent has limited himself to explain that SOTINCO derives from the combination of the first syllables of the names of a group of friends interested in using the contested domain name (Sosteneo-Tina-Corrado), but he does not forward evidences showing that he is known by this name or owns national or community rights in it, or has made a legitimate non-commercial use of the domain name.

Last but not least, by reviewing the correspondence between the Parties and forwarded by the Complainants, the intent of both the previous owner Minisoft, Lda. and the present owner Mr. Platanissos to sell the Complainants the domain name for a consideration much higher than the common costs of its registration, renewal and transfer is evident. This circumstance shows that the Respondent does not have either a legitimate interest or even a simple interest in actually using the domain name.

Having the Complainants shown both their prior industrial property rights in and related to the word SOTINCO and the lack of a right or legitimate interest of the Respondent in the domain name, the first two grounds set by art. 21 of EC Regulation for the domain name assignment are fulfilled, with no need to check the third ground of the bad faith while registering or using the domain name.

The bad faith of the Respondent is anyway evident according to art. 21.3, lett. a) of EC Regulation, having him managed to sell the domain name to the Complainants for a high consideration, thus gaining on the difference between the actual costs of its registration, maintenance and renewal and the purchasing price offered to Lacose-Sotinco.

The Respondent writes that the requested price is due to the change in plans related to the domain name exploitation once having decided to sell it. However, no evidences are forwarded to support this argument that cannot therefore be taken in serious account.

For all the above reasons, this Panel decides to assign the domain name “sotinco.eu” to the Complainant Lacose-Sotinco.