Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004956

Case number	CAC-ADREU-004956
Time of filing	2008-03-04 09:07:39
Domain names	albumds.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	Alejandro Fresno Meyer

Respondent

Organization / Name	SPC INTERNATIONAL SRL, BASSETTI TIZIANA

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 risultano alla Commissione altri procedimenti legali pendenti o risolti relativi al nome a dominio in contestazione.

SITUAZIONE REALE

La Resistente, Spc International s.r.l. di Napoli (Italia), ha registrato il dominio albumds.eu il 15 febbraio 2008.

Il 25 febbraio 2008 il sig. Alejandro Fresno Meyer di Sollana (Spagna) ha presentato ricorso per ottenere la riassegnazione a suo favore del nome a dominio albumds.eu.

Il ricorso, dopo essere stato integrato e corretto dal Ricorrente nei termini su invito della Corte Arbitrale, è stato comunicato alla Resistente il 19 marzo 2008.

Nello stesso giorno la Resistente inviava in formato elettronico un controricorso con documento allegato. La Corte Arbitrale, trascorso inutilmente il termine per la ricezione del controricorso in formato cartaceo, procedeva il 6 maggio 2008 al controllo dei requisiti formali del ricorso.

Avendo avuto tale controllo esito negativo, lo stesso 6 maggio 2008 la Corte Arbitrale comunicava alla Resistente le deficienze riscontrate nel controricorso, invitandola a sanarle. Trascorso inutilmente il relativo termine, il 27 maggio 2008 la Corte Arbitrale prendeva atto del mancato adempimento da parte della Resistente dei propri oneri.

Il 6 giugno 2008 la Corte Arbitrale, verificato che non era stata pagato il corrispettivo per la Commissione di tre arbitri richiesta dalla Resistente, nominava quale arbitro unico componente della Commissione il sottoscritto Enzo Fogliani, che lo stesso 6 giugno 2008 accettava l'incarico, inviando la prescritta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.

In pari data la Corte Arbitrale comunicava alle parti la nomina dell'arbitro e la data prevista per la decisione.

Al momento della nomina della Commissione, il sito corrispondente al dominio si presentava come una "parking page" contenente pubblicità varie "pay per click".

Il Ricorrente risulta titolare di nomi a dominio "albumds" in alcuni ccTLD e nella maggior parte dei gTLD accessibili alle imprese commerciali. Il sito cui fanno riferimento tali domini pubblicizzano un software per la creazione di album di foto digitali. Da detti siti risulta che il prodotto, pur essendo stato sviluppato in Spagna, gode di ampia notorietà internazionale nel suo settore ed è stato oggetto di riconoscimenti in campo internazionale.

A. RICORRENTE

Il Ricorrente afferma di aver sviluppato nel 2005 un software per il disegno di album fotografici denominato "Album DS for Photoshop". Il Ricorrente documenta che con tale denominazione il suddetto software è stato pubblicizzato sul Google fin dal 2006.

Nel 2006 e 2007 il ricorrente ha inoltre registrato "albumds" come nome a dominio nei TLD .com, .org, .es, .net, .biz e .info. Infine, il Ricorrente documenta di aver registrato in Spagna alla fine del 2007 il marchio "Album DS Design Software".

Secondo il Ricorrente, l'attuale assegnataria del dominio in contestazione distribuisce dalla fine del 2006 un software con funzioni e aspetto simile al suo, pubblicizzandolo su Google come "Album DS for Photoshop". Nel febbraio del 2008 la Resistente ha registrato il nome a dominio albumds.eu.

Il Resistente ritiene che il nome a dominio albumds.eu sia stato registrato in malafede a scopo confusorio, per dirottare propri clienti sul sito della Resistente e danneggiare la sua attività.

Chiede quindi che il nome a dominio gli sia riassegnato.

B. RESISTENTE

La Resistente si è limitata ad inviare una scarna dichiarazione in cui testualmente afferma che "Album DS è un marchio registrato di Pappalardo Stefano utente SPC International". A tale dichiarazione ha allegato la sola prima pagina di una ricevuta del 29 febbraio 2008 della richiesta di registrazione del marchio comunitario Album DS, formulata da Stefano Pappalardo.

Essendo il controricorso non rispondente ai requisiti formali e sostanziali richiesti dal regolamento, la Resistente è stata invitata, ex par. B 3 (d) delle Regole Adr a correggere ed integrare il controricorso. Non avendo provveduto a ciò, questa Commissione è tenuta a ritenere inammissibile il controricorso, ex par. B 3 (d) delle Regole Adr.

Può invece essere ritenuto ammissibile il documento inviato dalla Resistente, in quanto se da un lato la sanzione dell'inammissibilità ex par. B 3 (d) delle Regole Adr riguarda solo il ricorso, dall'altro il par. B 8 delle Regole Adr consente alla Commissione di ammettera a suo insindacabile giudizio altri documenti presentati dalle parti.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto.

Il Ricorrente ha dimostrato di aver utilizzato la denominazione Album DS fin dal 2006 su internet, sia mediante pubblicità su Google, sia mediante la registrazione di domini "albumds" in alcuni TLD. Il Ricorrente ha inoltre provato di aver depositato in data 12.11.2007 domanda di registrazione del marchio "Album DS Design Software", domanda poi regolarmente accolta.

Al contrario, la documentazione presentata dalla Resistente non dimostra alcun suo diritto sulla denominazione Album DS. La ricevuta, prodotta dalla Resistente, di una domanda di registrazione del marchio identico a quello del Ricorrente, è infatti intestata a tal Stefano Pappalardo, che è evidentemente persona fisica diversa sia dalla assegnataria (SPC International s.r.l.), sia dalla persona fisica indicata quale contatto (Tiziana Bassetti).

Quindi nè la SPC International s.r.l., nè Tiziana Bassetti risultano avere alcun diritto o titolo all'uso del nome a dominio albumds.eu.

La dimostrata notorietà della denominazione Album DS usata su internet dal Ricorrente induce poi a ritenere che la registrazione del nome a dominio in contestazione non sia casuale, ma sia stata effettuata in malafede per sfruttare la notorietà del marchio del Ricorrente al fine di indirizzare utenti internet sul sito della Resistente, su cui si trovano pubblicità "pay per click".

La Commissione ritiene quindi provate dal Ricorrente tutte e tre le circostanze di cui al par. B 11 (d) (1) delle regole Adr, ossia (I) che il nome a dominio in contestazione è identico al marchio del Ricorrente, (II) che la Resistente non ha alcun diritto o titolo a tale nome a dominio, e (III) che la Resistente ha registrato ed utilizza il nome a dominio albumds.eu in mala fede.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B 12 (b) ha deciso di
trasferire il nome a dominio ALBUMDS al Ricorrente, Alejandro Fresno Meyer; il quale, dalla documentazione agli atti, risulta avere i requisiti per la registrazione di un nome a dominio .eu previsti dall'art. 4, punto 2 lettera (b) (III) del regolamento CE n. 733/2002.

PANELISTS

Name	**Enzo Fogliani**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2008-07-05

Summary

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

The Complaint relates to the domain name “albumds.eu” which was registered by Respondent on February 15, 2008.

Complainant submits that the Domain Name is identical to Complainant’s “Albumds” trademark, that the Respondent has no legitimate rigths or interests in the name and that the Respondent has acted in bad faith, taking into account the fact that the disputed domain name is pointing to a parking website with a pay per click advertising page.

Respondent filed no valid Response in the ADR proceedings.

The Panel found that the Domain Name is identical to Complainant's trademark, that Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name, and that Respondent has registered the Domain Name in bad faith.

The Panel also found that Complainant is eligible to request the transfer of the Domain Name to himself and, on these grounds, the Panel decided that the Domain name be transferred to Complainant.