Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-005214

Case number	CAC-ADREU-005214
Time of filing	2008-10-13 11:13:20
Domain names	acris.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	Acris Limited

Respondent

Organization / Name	Piazza Affari srl, Zerbo Gioacchino

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 aventi ad oggetto il medesimo nome a dominio acris.eu

SITUAZIONE REALE

In data 09.10.2008, l'attuale Ricorrente Acris Limited, nella persona del Sig. Arnold Holle, depositava tramite il rappresentante autorizzato Adam Taylor un Ricorso nei confronti della Resistente Piazza Affari Srl, in persona del Sig. Zerbo Gioacchino, richiedendo il trasferimento del nome a dominio “ACRIS.EU”. La lingua scelta per la procedura era l’italiano.

In data 13.10.2008, verificato l’avvenuto pagamento dei costi della procedura, la Corte Arbitrale confermava la ricezione del Ricorso e inoltrava al Registro (EURid) la rituale domanda di conferma della registrazione e di blocco del nome a dominio.

In data 16.10.2008 EURid comunicava le informazioni richieste e informava la Corte Arbitrale di aver provveduto a bloccare il nome a dominio. La Corte Arbitrale provvedeva a redigere l'apposita checklist dei requisiti formali del Ricorso e comunicava alla Ricorrente le relative mancanze con i termini per provvedere all’integrazione.

Il 20.10.2008 il Ricorrente provvedeva ad integrare il Ricorso con i dati richiesti.

In data 06.11.2008 la Corte Arbitrale ricontrollava tramite checklist i requisiti formali del Ricorso e comunicava alle parti l’inizio del procedimento ADR.

Il 13.01.2009 la Corte Arbitrale prendeva atto del mancato deposito di controricorso nei termini stabiliti, dandone comunicazione alle parti.

In data 22.01.2009 la Corte Arbitrale procedeva alla scelta dell'Arbitro unico della presente procedura, il quale sottoscriveva l'apposita dichiarazione di imparzialità e di indipendenza. Il giorno seguente veniva comunicato alle parti la nomina dell'Arbitro unico nonchè la data del 23.02.2009 quale termine previsto per il deposito della decisione.

In data 27.01.2009 la pratica veniva trasmessa all’Arbitro nominato.

A. RICORRENTE

Il Ricorrente (Acris Limited) è una società operante dal 2005 nel settore finanziario, e specializzata nel campo delle fusioni ed acquisizioni con particolare riferimento al settore delle imprese commerciali al dettaglio e transazioni immobiliari connesse.
I mercati di riferimento del Ricorrente, operante sotto la denominazione "Acris" e con uffici a Francoforte e a Londra, sono la Germania e il Regno Unito.
Il Ricorrente utilizza il proprio sito web all'indirizzo www.acris-ltd.com dal 2005 ed ha prodotto un estratto del registro whois relativo a tale dominio, oltre alle statistiche sulle visualizzazioni delle pagine web relative.
La denominazione Acris è poi riportata in diverse referenze prodotte, relative a transazioni finanziarie alle quali la Ricorrente ha prestato i propri servizi di consulenza, tra cui un articolo della rivista tedesca "Spiegel".
Il Ricorrente, in data 25.07.2007, inviò tramite il proprio legale una lettera di diffida, che non fu ritirata dal Resistente e pertanto fu restituita al mittente.
Il Ricorrente ha segnalato che l'utilizzo del sito web relativo al nome a dominio acris.eu, quanto meno alla data del 29.08.2007, aveva ad oggetto una serie di collegamenti sponsorizzati (consistendo pertanto in uno dei c.d. directory websites), tra i quali alcuni anche di servizi finanziari in concorrenza con il Ricorrente stesso e che ciò presupporrebbe un tentativo di sviamento di potenziale clientela.

Ad ulteriore supporto dell'asserita malafede, nel ricorso sono altresì citati alcuni procedimenti di risoluzione di controversie relativi a nomi a dominio registrati dal Resistente, per i quali è stata accertata la malafede e che sono stati trasferiti ai rispettivi ricorrenti.
Il Ricorrente espone che in base alla normativa tedesca, nonchè alla common law, la denominazione sociale ACRIS è un nome oggetto di un diritto riconosciuto all'interno dell'Unione Europea, e che il nome a dominio è identico (fatta eccezione per il suffisso .eu) al nome del Ricorrente.
Il Ricorrente evidenzia, relativamente all'inesistenza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente, che:
- non sarebbe in alcuna maniera associabile al Resistente e non avrebbe mai concesso in licenza l'utilizzo del proprio nome a quest'ultimo, né lo avrebbe mai autorizzato a utilizzarlo;
- il Resistente non potrebbe vantare alcun vero o legittimo interesse sull'utilizzo del nome a dominio in relazione con il proprio sito web;
- il Resistente avrebbe utilizzato il nome a dominio e il nome del Ricorrente per fuorviare, confondere e sfruttare utenti di Internet che cercavano il Ricorrente;
- non vi sarebbe alcuna prova che il titolare del nome a dominio sia comunemente noto con il nome contenuto nel nome a dominio stesso;
- non vi sarebbe alcuna prova di un uso legittimo e non commerciale o di un uso in buona fede del nome a dominio;
- il Resistente non avrebbe negato l'asserita inesistenza di diritti e di interessi legittimi contenuta nella lettera di diffida del Ricorrente;
- ritiene dimostrata, "prima facie", in base alle argomentazioni esposte, l'inesistenza di diritti o interessi legittimi del Resistente.
Per quanto concerne la registrazione o l'utilizzo in malafede, il Ricorrente sostiene che il Resistente:
- avrebbe inteso, tra l'altro, impedire al Ricorrente di utilizzare il proprio nome nel nome a dominio corrispondente a tale nome;
- sarebbe stato consapevole dell'esistenza del Ricorrente e della relativa attività all'atto della registrazione del nome a dominio;
- avrebbe saputo che il Ricorrente avrebbe desiderato acquisire per se stesso il Dominio;
- avrebbe agito in malafede in altri casi, relativi a nomi a dominio che riflettevano segni distintivi i cui diritti erano di proprietà di terzi.
Il Ricorrente chiede, conformemente all'Articolo 22(11) del Regolamento (CE) 874/2004, il trasferimento del nome a dominio acris.eu, ritenendo di soddisfare i requisiti generali di assegnazione stabiliti nell'Articolo 4(2)(b) del Regolamento (CE) 733/2002.

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha depositato alcun Controricorso nei termini, nè ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione successivamente alla scadenza del termine fissato dalla Corte Arbitrale.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004, essenziale al fine della risoluzione della presente controversia, prevede 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, ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in malafede.
Il legittimo interesse di cui sopra può essere dimostrato ove:
a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome a dominio 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 a dominio sia un'impresa, 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 e 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.
Nel caso in oggetto, la denominazione ACRIS risulta essere il nome attraverso il quale opera, principalmente in Germania e Regno Unito, la società Acris Limited. La tutela conferita dalla normativa tedesca, oltre a quella britannica, alle denominazioni sociali, in termini di tutela concorrenziale implica che il termine ACRIS costituisca un nome oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale, ai sensi dell'art. 21 sopra citato. Il suffisso Limited, essendo la forma societaria, non si ritiene distintivo ed è pertanto irrilevante nell'esame della fattispecie.
Il nome a dominio acris.eu, dal quale non va considerato il suffisso .eu non essendo distintivo ai fini della presente procedura, presenta pertanto un'analogia tale rispetto alla denominazione ACRIS da poter essere confuso con quest'ultimo nome oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale ai sensi dell'art. 21 sopra citato.
Questa Commissione arbitrale monocratica ritiene pertanto sufficientemente provata la titolarità in capo al Ricorrente di un diritto preesistente e la sua sostanziale identità con il nome a dominio oggetto del procedimento.
Per quanto riguarda la prova dell'assenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio in capo al Resistente, si premette che, ancorchè tale prova debba essere a carico del Ricorrente, essendo di fatto estremamente difficile se non impossibile siffatta prova negativa, si ritiene generalmente sufficiente l'accertamento di una serie di circostanze ed elementi che rendano "prima facie" plausibile tale situazione (si vedano, a conferma di tale prassi, tra le altre, le decisioni n. 982, 1250, 2888, 3820).
In seguito all'assolvimento di tale dimostrazione in capo al Ricorrente, si ha un'inversione dell'onere probatorio in capo al Resistente.
Gli elementi portati dal Ricorrente a sostegno della mancanza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente consistono:
1) nella mancanza di vincoli contrattuali o di altro genere con il Ricorrente;
2) nell'irrilevanza del nome a dominio in relazione all'attività svolta tramite il sito web;
3) nel tentativo di utilizzo del nome a dominio per sfruttare il traffico generato dagli utenti alla ricerca del Ricorrente;
4) nella mancanza di prove a sostegno di una ipotetica omonimia tra il titolare del nome a dominio e il nome contenuto nel nome a dominio stesso;
5) nell'assenza di prove a sostegno di un eventuale uso legittimo e non commerciale o di un uso in buona fede del nome a dominio;
6) nella mancata reazione alla lettera di diffida inviata dal Ricorrente
Questa Commissione ritiene che, quantunque il punto 3 non sia rilevante nè dimostrato ai fini della presente analisi, gli elementi restanti di cui sopra siano comunque sufficienti a dimostrare "prima facie" l'assenza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente.
Essendo il requisito della mancanza in capo al titolare del nome a dominio di diritti o interessi legittimi sul nome alternativo rispetto al requisito dell'uso in malafede, non risulta necessario procedere all'analisi di quest'ultimo aspetto.

Il Ricorrente ha chiesto il trasferimento del nome a dominio acris.eu ai sensi dell'Articolo 22(11) del Regolamento (CE) 874/2004.
Il Ricorrente, avendo dimostrato di essere un'impresa con sede di affari principale nel territorio della Comunità europea, soddisfa il requisito di assegnabilità previsto dall'Articolo 4 (2) b del Regolamento (CE) 733/2002.

DECISIONE ARBITRALE

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

trasferire il nome a dominio ACRIS al Ricorrente

PANELISTS

Name	**Michele Antonini**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2009-02-18

Summary

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

The Complainant alleged that the Respondent's registration of the disputed domain name acris.eu is identical or confusingly similar to its company name Acris Limited. The Complainant is using the business name Acris for the activity of corporate finance consulting since 2005, mainly in Germany and United Kingdom. The Complainant alleged that the domain name acris.eu was either registered by the Respondent without rights or legitimate interests in the name, and has been registered and is being used in bad faith.
The Respondent did not reply to the Complaint. Having considered the circumstances, the Panel accepted that the domain name was confusingly similar to the Complainant's company name Acris. In the absence of any response from the Respondent, or other obvious reason as to why it might have rights or legitimate interests in that name, the Complainant established that the Respondent had no such rights or legitimate interests.
The Panel, having considered the "prima facie" lack of rights or legitimate interests of the Respondent, ordered that the domain name acris.eu be transferred to the Complainant, that satisfies the criteria for eligibility for .eu TLD set out in Article 4.2 (b) of Regulation (EC) No. 733/2002.