Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-005367

Case number	CAC-ADREU-005367
Time of filing	2009-06-23 14:22:29
Domain names	giorgioarmaniparfums.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Giorgio Armani S.p.A.

Respondent

Organization / Name	Antares S.p.A., Germano Armani

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

L'arbitro è informato dei procedimenti relativi ai domini giorgioarmaniparfums.net e giorgioarmaniparfums.org decisi dal WIPO Arbitration and Mediation Center, rif. D2008-1793 tra la Giorgio Armani SpA / GA Modefine S.A. vs. Germano Armani.

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente è la Giorgio Armani S.p.A., (di seguito, "ricorrente) con sede a Milano, Via Borgonuovo, 11, titolare di numerosi marchi d'impresa, i c.d. marchi "Armani", tra cui ARMANI, GIORGIO ARMANI e ARMANI/PROFUMI. Tali marchi sono registrati e utilizzati in tutto il mondo per diverse categorie di prodotti e servizi, tra cui cosmetici.

In data 25 giugno 2007 il sig. Germano Armani (di seguito, "resistente), residente in Parma, Via Lavagna, 3, registrava il nome a dominio "giorgioarmaniparfums.eu".

La ricorrente, dopo aver diffidato, senza alcun esito, con lettera datata 13 febbraio 2008 il resistente a trasferire il nome a dominio contestato – insieme ad altri domini in diverse estensioni consistenti tutti in denominazioni identiche a quelle coperte dai diritti di marchio della ricorrente – presentava in forma elettronica, il 16 giugno 2009, un ricorso dinanzi alla Corta Arbitrale Ceca.
Il 2 luglio 2009 l'amministratore della pratica presso la Corte Arbitrale Ceca informava il ricorrente di alcune mancanze nel ricorso, che venivano sanate in data 3 luglio 2009.

In data 13 luglio 2009, la Corte Arbitrale Ceca, verificata la regolarità formale del ricorso, compresa la ricezione della copia cartacea nella stessa data, comunicava la data formale di inizio del procedimento ADR.

In data 28 agosto 2009 la Corte Arbitrale Ceca comunicava al resistente la scadenza del termine per la presentazione del controricorso.

In data 3 settembre 2009 la Corte Arbitrale Ceca nominava Roberto Manno quale arbitro del presente procedimento, determinando nel 4 ottobre 2009 la data della decisione.

A. RICORRENTE

La ricorrente è titolare di numerosi marchi d'impresa con componente "Armani"; depositati, registrati e utilizzati intensamente in tutto il mondo per contraddistinguere prodotti di abbigliamento, cosmetici, occhiali, accessori e in particolare tutti quelli compresi nelle classi , 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 e 42 della classificazione internazionale di Nizza.
Pertanto i cd. marchi "Armani", tra cui "Armani/profumi"; "Giorgio Armani" e "Armani" sono notori, come confermato anche da numerose decisioni rese dalla WIPO in merito a controversie su domain names contenenti l'elemento "armani", tutte favorevoli alla ricorrente.
Sulla base di questi riconosciuti diritti anteriori, la ricorrente chiede il trasferimento del domain name "giorgioarmaniparfums.eu", abusivamente registrato dalla resistente.
Tale domain name infatti conterrebbe il cuore dei marchi anteriori (notori) della ricorrente, risultando quindi identico o confusoriamente simile, non potendo l'aggiunta del termine "parfums" ritenersi sufficiente a confutare l'intenzione impeditiva e parassitaria del resistente, il cui scopo è evidentemente di profittare indebitamente della notorietà dei marchi del ricorrente, utilizzati specificamente nel mercato dei prodotti cosmetici.
Ricorrerebbero inoltre tutti i presupposti di cui all'art. 21 lett. a) e b) del Regolamento 874/04 e delle Regole ADR, in particolare: i. mancanza di diritto o interesse legittimo all'utilizzo del domain name giorgioarmaniparfums.eu; e ii. malafede nella registrazione e uso del domain name.

B. RESISTENTE

Il resistente non ha presentato alcun controricorso.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La Commissione rileva come il resistente non abbia preso parte alla presente procedura, mancando quindi di prendere posizione sui rilievi formulati dal ricorrente.
L'art. 22.10 del Regolamento (CE) n. 874/04 (Regolamento) e l'art. B (10) (a) delle Regole ADR attribuiscono all'arbitro la facoltà di assumere l'inottemperanza del resistente alla presentazione tempestiva del controricorso come base giuridica per accogliere le richieste del ricorrente.

Ciò nonostante, come da prassi, questa commissione ritiene di approfondire la questione sottoposta alla sua attenzione.

Ai sensi dell'art. 21 Regolamento e delle Regole ADR, il ricorrente può ottenere un provvedimento di trasferimento del nome a dominio contestato qualora riesca a fornire convincenti elementi di prova della presenza dei seguenti presupposti:
1. identità o confusoria somiglianza tra il marchio di cui è titolare il ricorrente e il nome a dominio contestato; e
2.a mancanza di diritto o interesse legittimo alla registrazione alla registrazione del nome a dominio contestato; o
2.b malafede nella registrazione o nell'uso del nome a dominio contestato.

Orbene, il ricorrente ha fornito sufficienti elementi per provare la sussistenza del primo elemento.
Non v'è dubbio alcuno che il marchio "Giorgio Armani", quale espressione di marchio di creatori del gusto e della moda, alla luce dell'intenso uso fattone in tutto il mondo, debba essere considerato notorio. La ricorrente è titolare di diversi marchi cd. "armani", aventi tutti come elemento dominante le parole "Armani" o "Giorgio Armani". Tali marchi sono registrati e ampiamente utilizzati, in tutto il mondo, per contraddistinguere numerosi prodotti, tra cui cosmetici e profumi.
È quindi del tutto evidente come il dominio contestato "giorgioarmaniparfums.eu" interferisca con il cuore di tali marchi anteriori, riportandone l'identica componente denominativa "giorgioarmani" e "armani/profumi", sebbene tale ultimo elemento compaia in lingua francese "parfums".
Deve pertanto ritenersi soddisfatto il primo dei requisiti previsti dal Regolamento e dalle Regole ADR.

La ricorrente ha inoltre fornito elementi sufficienti a ritenere sussistenti entrambe le condizioni alternative previste dall'art. 21 (2) e (3) del Regolamento.
In relazione alla mancanza di diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato, è dimostrato infatti come nessuna legittima relazione intercorra tra il richiedente - il Sig. Germano Armani, titolare della ditta Antares S.p.A., avente come oggetto sociale la rivendita di automobili, e il nome a dominio contestato.

Inoltre, la ricorrente ha dimostrato come il resistente abbia costantemente cercato di trarre profitto dalla notorietà del marchio "Giorgio Armani" procedendo alla registrazione di numerosi nomi a dominio, tra i quali: "armanicasa.net", "armanicasa.org", "armanicasa.info", "giorgioarmaniparfums.org", "giorgioarmaniparfums.net", "giorgioarmaniparfums.us".
Tali registrazioni sono state contestate dinanzi alla competente Camera Arbitrale WIPO, che ha ritenuto la sussistenza della malafede in capo al richiedente, ordinando il trasferimento al richiedente. Facendo proprie le parole dell'arbitro WIPO – caso D2008-1793, questa commissione ritiene che l'uso della parola "parfums" (traduzione in lingua francese della parola "profumi") in connessione al famoso marchio "GIORGIO ARMANI" sia chiaro indice dell'intenzione di confondere gli utenti di Internet suggerendo la falsa aspettativa che il nome a dominio contestato offra servizi o prodotti del ricorrente.

Oltre a tale considerazione di merito, costituisce un evidente indice di malafede la ripetuta registrazione di domain names contenenti nomi o marchi di persone famose o imprese senza nessun nesso con il richiedente o le sua attività commerciali.

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 GIORGIOARMANIPARFUMS al Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Roberto Manno**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2009-09-15

Summary

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

The Complainant alleges that it owns several trademark known worldwide, the s.c. « Armani » trademarks, including « GIORGIO ARMANI »; « ARMANI » and « ARMANI/PROFUMI ». These trademarks are used on a global basis, and they are certainly famous, as they are used in conjunction with cosmetic products as for the documentary evidences.
It is Complainant's submission that disputed domain name incorporates entirely its trademark, as the addition of the generic word « parfums » is not sufficient to avoid the risk of confusion between Complainant's trademarked products and the registration/use of the disputed domain name.

Moreover, Complainant alleges that the Respondent, whose name is Germano Armani, is deprived of any pattern of right or legitimate interest in the use of the disputed domain name; and that said domain name was registered primarily to mislead internet users or to other bad faith ends.
The Responded did not reply to the Complaint. The Panel confirms all circumstances alleged by the Complainant, finding that:
a) the disputed domain name is confusingly similar with the complainant famous trademarks;
b) Respondent have no right or legitimate interest in the use of disputed domain name; and that said domain was registered and used with the intention to knowingly profit from the notoriety of Complainant's famous trademarks.
The Panel therefore ordered the transfer of « giorgioarmaniparfums.eu » to the Complainant.