Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-005831

Case number	CAC-ADREU-005831
Time of filing	2010-10-13 08:53:00
Domain names	abbgroup.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	ABB Asea Brown Boveri Ltd, ABB AG, Natalie Eliasson

Respondent

Organization / Name	Mr. Luigi Silvestri

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 altri procedimenti legali pendenti fra le parti in relazione al dominio controverso.

SITUAZIONE REALE

Le Ricorrenti fanno parte del gruppo ABB riconosciuto a livello mondiale, nato nel gennaio del 1988 dalla fusione della società svedese ASEA AB e della società svizzera BBC Brown Boveri AG, operante in numerosi paesi al mondo nel settore dell'energia elettrica e dei relativi sistemi industriali. Il gruppo ha circa 164.000 dipendenti ed ha fatturato nel 2008 circa 35 miliardi di USD.

La Ricorrente ABB Asea Brown Boveri ltd. è titolare dei seguenti marchi:
- ABB, marchio Benelux n. 443104, depositato il 9 giugno 1988;
- ABB, marchio comunitario n. 2629673, depositato il 25 marzo 2002;
- ABB, marchio comunitario n. 39248, depositato il 14 maggio 1996;
- ABB, marchio comunitario n. 2628964, depositato il 25 marzo 2002.

La Ricorrente ABB AG è invece una società per azioni tedesca a responsabilità limitata costituita nel 1900 ed avente sede a Mannheim in Germania interamente controllata dalla ABB Asea Brown Boveri ltd., svolge la sua attività sfruttando sin dal 1992 i marchi ABB, della quale è licenziataria.

Il Resistente sig. Luigi Silvestri è una persona fisica di nazionalità italiana. Egli ha registrato il nome a dominio in contestazione il 6 settembre 2006.

Il sito accessibile dalla pagina http://www.abbgroup.eu contiene una pagina in costruzione con la scritta, in italiano ed in inglese, "pagina in costruzione - progetto in corso" e un disclaimer che avverte che il sito non deve essere confuso con quello di aziende dal nome uguale o simile.

I contatti ricercati dalle Ricorrenti al fine di addivenire ad una soluzione amichevole della controversia non hanno avuto alcun risultato positivo.

A. RICORRENTE

Le Ricorrenti deducono inoltre che il nome a dominio in contestazione include non solo la denominazione sociale, ma anche i marchi sui quali ABB Asea Brown Boveri ltd. vanta diritti di esclusiva; marchi concessi poi in licenza ad ABB AG.

Le Ricorrenti sottolineano inoltre la confondibilità della loro denominazione sociale e dei loro marchi con il nome a dominio in contestazione, in quanto l'utilizzo dei marchi all'interno del nome a dominio induce a ritenere che vi sia una relazione commerciale tra Ricorrenti e Resistente e che le Ricorrenti siano in qualche modo legate al sito corrispondente al nome a dominio in contestazione.

Le Ricorrenti sostengono inoltre che il Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, in quanto non ha alcuna relazione con le Ricorrenti e non ha alcuna licenza per l'uso dei marchi delle Ricorrenti. Inoltre, il Resistente non sta utilizzando il nome a dominio per l'offerta di prodotti o servizi, né sussiste prova del fatto che si era adoperato per fare ciò.

In relazione alla malafede del Resistente, le Ricorrenti sostengono che essa è dimostrata da una serie di circostanze:
1) il Resistente ha registrato altri nomi a dominio che includono marchi famosi, come ad es. abnamroantonveneta.eu, yukos.eu, seltis.eu, altriagroup.eu, keenex.eu;

2) il Resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio in contestazione ed il sito web corrispondente risulta dal 2002 ancora in costruzione;
3) non c'è alcun collegamento tra Ricorrenti e Resistente, per cui quest'ultimo ha registrato il nome a dominio in contestazione al solo scopo di danneggiare gli affari delle Ricorrenti;
4) il Resistente era a conoscenza dei diritti delle Ricorrenti, in quanto ha registrato il nome a dominio dopo la registrazione dei marchi da parte di ABB Asea Brown Boveri ltd.

B. RESISTENTE

Il Resistente deduce che entrambe le Ricorrenti hanno una denominazione che nulla ha a che fare con la denominazione abbgroup, per cui nessuna delle due può vantare alcun diritto sulla predetta denominazione.

Il Resistente afferma inoltre che la Ricorrente ABB Asea Brown Boveri ltd. ha sede in Svizzera, ossia al di fuori della Comunità Europea ed ha quindi dato mandato al Ricorrente ABB AG. con sede in Germania e, dunque nella Comunità Europea, al solo fine di appropriarsi del nome a dominio abbgroup.eu con delega che è datata 10 settembre 2010, ossia ben oltre la data di registrazione del dominio da parte del Resistente. In base a ciò il Resistente richiede la condanna delle Ricorrenti per "Reverse Domain Name Hijacking", in quanto in sede di tentativo in passato di risolvere amichevolmente la questione si è parlato unicamente della Ricorrente ABB Asea Brown Boveri ltd., mai del Ricorrente ABB AG., ad ulteriore testimonianza della pretestuosità del coinvolgimento nel presente ricorso della Ricorrente ABB AG..

Il Resistente afferma inoltre che non vi è rischio di confusione tra il nome a dominio contestato e i marchi delle Ricorrenti non essendo tra loro identici ed avendo il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contenuti, grafica, layout diversi da quelli dei siti ufficiali delle Ricorrenti.

Il Resistente afferma poi di aver registrato il nome a dominio in contestazione al fine di realizzare un progetto culturale finalizzato esclusivamente al rilevamento statistico degli accessi ai siti web e dunque all'analisi del comportamento degli utenti internet relativamente a siti industriali di vari settori di mercato: prodotti, finanza, risorse, telecomunicazioni, non presentando dunque il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione alcuna offerta commerciale di prodotti e/o servizi.

Il Resistente infine esclude la malafede del suo comportamento, in quanto:
1) l'aver registrato altri nomi a dominio oltre quello in contestazione ha come fine solo quello di un rilevamento statistico degli accessi ai siti web corrispondenti e non obiettivi commerciali;
2) il sito web corrispondente al nome a dominio in contestazione non è vuoto, ma contiene la descrizione del progetto ed il fatto che non venga continuamente aggiornato è dovuto alla sola natura amatoriale e culturale del progetto stesso;
3) nessun pregiudizio è stato arrecato alle Ricorrenti, che potevano comunque registrare il dominio con estensione .com;
4) non ricava da tale sito alcun profitto, né arreca alcun danno alle Ricorrenti, avendo esso un fine prettamente culturale e privo di finalità economiche.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

- a) Questione preliminare.

Le Ricorrenti deducono la tardività dell'invio del controricorso e della documentazione del Resistente, che avrebbero dovuto essere poste online entro venerdì 4 febbraio 2011, mentre risultano essere invece state inserite lunedì 7 febbraio 2011. Chiedono quindi che controricorso e documenti del Resistente siano dichiarati inammissibili.

La richiesta è infondata. E' attestato dall'amministratrice della procedura e confermato dalle stesse Ricorrenti che il 4 febbraio 2011 il Resistente, non riuscendo ad entrare nella piattaforma online di adr.eu, inviò ai rappresentanti delle ricorrenti ed all'amministratrice della procedura una e-mail, con allegato controricorso e documentazione, facendo presente la sua impossibilità di accedere alla piattaforma online.

L'amministratrice della procedura ha anche attestato che la documentazione resa disponibile online alle Ricorrenti il 7 febbraio 2011 è identica nel contenuto (anche se un file è in formato differente) a quella allegata dal Resistente alla propria e-mail del 4 febbraio 2011.

Dato che comunque controricorso e documentazione del Resistente sono stati resi disponibili all'amministratrice della procedura ed alle Ricorrenti seppur per e-mail, entro i termini, e che il Resistente appare aver fatto il possibile (anche mediante una telefonata all'amministratrice del sistema) per produrre nei termini sulla piattaforma online il proprio controricorso ed i propri documenti, questi ultimi devono essere ritenuti ammissibili.

- b) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

Le Ricorrenti deducono di essere titolari del marchio ABB corrispondente anche alla loro denominazione sociale, e di ciò forniscono prova per mezzo di idonea documentazione. Le Ricorrenti hanno infatti depositato documentazione da cui si attesta l'avvenuta registrazione del marchio ABB sia come marchio nel Benelux che comunitario.

I nomi a domini contestati contengono per intero il marchio abb. L'aggiunta della parola "group" non è idonea a eliminare il rischio di confusione con i marchi delle Ricorrenti, in quanto induce a ritenere che il sito collegato a quel dominio offra informazioni su società che fanno parte del gruppo ABB.

E' quindi di tutta evidenza la confondibilità, data anche la notorietà del marchio ABB, come registrato dalle Ricorrenti, del nome a dominio contestato con gli omonimi marchi e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall'art. 11, lett. d), punto 1 (i) del Regolamento ADR.

- c) Diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

Il Resistente non ha dimostrato che “prima di aver avuto qualsiasi notizia della controversia, 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”.

In realtà, il nome a dominio non risulta essere stato in alcun modo utilizzato per attività di fornitura di beni e/o servizi al pubblico, in quanto il sito corrispondente al nome a dominio abbgroup.eu contiene una pagina che risulta in costruzione.

Conseguentemente, si deve affermare che il Resistente sarebbe meramente “passive holder”, cioè detentore di nome a dominio non utilizzato.

In aggiunta, deve comunque escludersi che “il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria”.

Da quanto sopra dedotto, deve parimenti escludersi anche la ricorrenza della circostanza di cui all’articolo 11, (e) (3) del Regolamento.

Non essendovi, dunque, alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnatario al nome a dominio in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali il Regolamento ADR fa discendere l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 11, (d), (ii) del Regolamento.

- d) Sulla malafede del Resistente nella registrazione o nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

In relazione al terzo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, la malafede è stata dimostrata tanto nella registrazione, quanto nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Dalla documentazione prodotta dalle Ricorrenti, nonché da ricerche effettuate dal sottoscritto risulta provata la notorietà a livello internazionale del marchio ABB. Ciò porta ad escludere che il Resistente, attuale assegnatario dei nomi a dominio in contestazione, ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione del nome a dominio che contiene per intero detto marchio sia una mera coincidenza. A riprova di ciò, vi è quanto sostenuto dal Resistente stesso nel proprio controricorso laddove afferma che “il fatto che un nome possa essere in taluni casi simile a nomi di aziende è stato preso in considerazione ad inizio progetto e proprio per questo è stato introdotto il disclaimer, proprio per non confondere l’utente navigatore dichiarando subito che se sta cercando il sito di un’azienda deve cercare altrove”. Inoltre, il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene a fine pagina un avviso, in base al quale “Il presente sito è da non confondere con il sito ufficiale di aziende dal nome uguale o simile. Il presente sito fa parte di un progetto culturale statistico accessibile seguendo il link di “pagina in costruzione”. Tanto più che risulta documentata la registrazione da parte del sig. Luigi Silvestri di altri nomi a dominio (abnamroantonveneta.eu, yukos.eu, altriagroup.eu, seltis.eu, keenex.eu) contenenti marchi famosi.

La pretesa che la registrazione del nome a dominio abbgroup.eu sia stata fatta per scopi culturali e statistici non giustifica affatto - neppure in linea di principio - la violazione di marchi o segni distintivi altrui. Andando di contrario avviso, chiunque potrebbe registrare nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui semplicemente deducendo scopi culturali.

E' quindi dimostrato che la registrazione e il mantenimento del nome a dominio abbgroup.eu rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalle Ricorrenti per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet www.abbgroup.eu sia il sito ufficiale delle società ricorrenti. Per quanto sopra esposto è indubbio l’elevatissimo rischio di confusione per l’utente di Internet tra il nome a dominio contestato da un lato ed i marchi e l’omonima denominazione sociale dall’altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione sociale ABB.

Del resto, che il Resistente sia perfettamente al corrente del rischio di confusione è dimostrato non solo dal contenuto del disclaimer posto nell'unica pagina del sito, ma anche dalla circostanza che l'asserito progetto culturale e statistico consisterebbe proprio nel vedere quanti utenti siano attratti su quel sito dal nome confondibile (se non corrispondente) ad un marchio famoso.

Nel merito, poi, la esistenza dell'asserito progetto culturale e statistico è rimasto del tutto indimostrato, sicchè appare chairo che esso appare soltanto una labile invenzione per giustificare in qualche modo l'accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui.

Infatti, sul sito del Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome abbgroup.eu mai stato utilizzato dall’attuale assegnatario. Si è quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, unanimente ritenuto elemento da cui desumere la malafede del Resistente, in quanto la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno lascia presumere che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del marchio.

Nel caso di specie si ritiene inoltre applicabile anche la circostanza sub 5), (f) dell’art. 11 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente ed il nome a dominio registrato”, non avendo il Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato.

Da ultimo, è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio registrato non associato ad alcuna attività arreca discredito all'immagine di cui può godere una società presente sul mercato internazionale da parecchi anni.

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

- e) Sulla richiesta di dichiarazione di reverse domain name hijacking

L'accoglimento del ricorso comporta necessariamente l'infondatezza ed il rigetto della domanda di "Reverse Domain Name Hijacking" formulata dal Resistente.

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 ABBGROUP.EU alla seconda ricorrente,ABB AG, Kallstadter Str. 1, D-68309 Mannheim, Germania.

PANELISTS

Name	**Enzo Fogliani**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2011-03-03

Summary

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

The Complainant filed his complaint seeking a remedy of the domain transfer on the grounds that the same was confusingly similar to his own brand/trademarks and thus registered by the Respondent without any right or legitimate interest.

As for bad faith, the Complainant submitted that the only page of the web site under disputed domain name was a "page under construction" and the Respondent appears to have registered other domains corresponding to famous trademarks, equally with the same page.

The Respondent rebutted the Complainant's allegations and pleaded legitimacy of his actions since the domain was registered only for cultural and statistic research purposes, aiming to ascertain a potential number of users that a site, with a name corresponding to a famous brand, can attract.

The Panelist pointed out that the domain name was confusingly similar to the Complainant's brand/trademark and that the Respondent had no legal right or interest in such name, thus accepting the Complainant's request.

As to the bad faith, the Panelist held that:
- in fact, existence of any cultural and statistic research has not been proven and therefore the website was unused (passive domain holding);
- in law, even if its existence had been proven, a cultural and statistical research (whose aim was to establish how many internet users would be attracted by a name corresponding to a famous brand) does not justify the registration of domain names corresponding to brands of others.
Therefore, the Panelist found the element of bad faith in the Respondent's actions of registration and maintenance of the domain name.

For these reasons, the Panelist ordered that the domain name be transferred to the Complainant.