Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008526

Case number	CAC-ADREU-008526
Time of filing	2023-08-16 09:36:41
Domain names	pharmaflex.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	Pharmaflex Srl

Respondent

Organization	Pigi Rappresentanze di Santostefano Cosimo

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

Il Collegio non è a conoscenza di altri procedimenti giudiziari pendenti o decisi relativi al nome a dominio contestato.

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente è un'impresa italiana specializzata nella produzione e vendita di materassi e cuscini ortopedici.

La Ricorrente è titolare del seguente marchio registrato:

- marchio dell'Unione Europea n. 018349356 PHARMAFLEX (denominativo), depositato in data 3 dicembre 2020 e registrato in data 25 marzo 2021, nelle classi 10, 20 e 24.

La Ricorrente è anche titolare del nome a dominio <pharmaflex.com>, registrato in data 9 settembre 2006 ed utilizzato dalla stessa per promuovere su internet i propri prodotti a marchio PHARMAFLEX.

Il nome a dominio contestato <pharmaflex.eu> è stato registrato in data 3 maggio 2023 e reindirizza attualmente su una pagina di parcheggio dell'hosting provider OVHCloud.

A. RICORRENTE

La Ricorrente sostiene che la Resistente stia violando i propri diritti di proprietà intellettuale attraverso l'uso del nome a dominio contestato per promuovere prodotti simili ai propri, i.e. materassi e cuscini.

La Ricorrente indica che, malgrado la stessa abbia esperito vari tentativi di contatto con la Resistente a mezzo e-mail, la Resistente si è rifiutata di ottemperare alle richieste della Ricorrente, richiedendo un compenso economico per rimuovere il nome a dominio.

La Ricorrente afferma di sospettare che la Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato con l'intento di sfruttare indebitamente il valore del marchio registrato della Ricorrente o della relativa denominazione commerciale al fine di ottenere un vantaggio economico.

La Ricorrente sostiene inoltre che sul sito corrispondente al nome a dominio contestato siano stati offerti in vendita articoli a marchio PHARMAFLEX contraffatti, per truffare i clienti della Ricorrente.

Infine, la Ricorrente segnala che la Resistente aveva anche utilizzato il segno "Pharmaflex" come nome utente di una pagina Facebook, prontamente eliminata dal dipartimento legale del social media, in ottemperanza ad un reclamo presentato dalla Ricorrente.

B. RESISTENTE

La Resistente non ha depositato alcuna Risposta.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, un nome a dominio può essere "revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di un'opportuna ADR o di una procedura giudiziaria, in conformità dei principi e delle procedure sul funzionamento del TLD .eu previsti all'articolo 11, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un

nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora:

1. a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o
2. b) sia stato registrato o sia usato in malafede".

Specularmente, le norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie .eu ("Norme ADR"), prevedono, all'articolo B 11 (d) (1) che il "Collegio sarà tenuto a emettere una decisione la quale garantisce le azioni richieste secondo quanto alle Normative Procedurali nel caso in cui un Ricorrente provi: nell'ambito di un Procedimento ADR in cui il Resistente è il titolare della registrazione di un nome a dominio .eu nei confronti della quale è stato avviato un Ricorso, che:

(i) Il nome a dominio è identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o della legge

dell'Unione europea e;

(ii) Il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome; o

(iii) Il nome a dominio è stato registrato o viene utilizzato in malafede.

L'articolo B 1 (b)(9) delle Norme ADR prevede inoltre che il ricorso debba specificare "i nomi nei confronti dei quali viene riconosciuto o stabilito un diritto da parte della legge internazionale di uno Stato Membro e/o della legge dell'Unione europea". Per ciascun nome, in particolare, è richiesto di "descrivere con esattezza il tipo dell'uno o più diritti rivendicati, nonché le condizioni in virtù delle quali viene riconosciuto e/o stabilito tale diritto (ad esempio, diritti d'autore, marchi registrati e indicazioni geografiche forniti nella legge dell'Unione europea, e, nella misura in cui ricadono sotto la protezione della legge nazionale degli Stati Membri in cui si trovano: marchi registrati privi di registrazione, ragione sociale, identificativi aziendali, denominazione sociale, nomi di famiglia e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette)".

La Ricorrente nel caso in esame ha fornito prova della titolarità di un marchio registrato in Unione Europea per PHARMAFLEX (denominativo). Il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio della Ricorrente, con la sola aggiunta del Top Level Domain .eu, che può essere ignorato nella comparazione tra i segni.

Il Collegio ritiene pertanto che il nome a dominio contestato sia identico al nome a dominio contestato, ai sensi degli articoli 4 comma 4 del Regolamento (UE) 2019/517 e B11 (d) (1) (i) delle Norme ADR.

Quanto al secondo requisito di cui all'articolo B11(d)(1)(ii) delle Norme ADR, ovvero la circostanza che il nome a dominio contestato sia stato registrato dalla Resistente senza avere diritti o un interesse legittimo, il Collegio, considerate le circostanze del caso e la mancata presentazione di una Risposta da parte della Resistente, ritiene dimostrata tale circostanza.

Non vi è, infatti, alcun elemento dal quale si possa desumere che la Resistente sia titolare di diritti in relazione al nome riprodotto nel nome a dominio contestato ovvero sia comunemente riconosciuta per mezzo del nome a dominio contestato ai sensi dell'articolo B11(e)(2) delle Norme ADR.

La Ricorrente ha indicato che la Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato per promuovere prodotti simili ai propri sul corrispondente sito internet. Al momento della redazione della presente decisione, il nome a dominio contestato reindirizza su una mera pagina di parcheggio. Alla luce di quanto precede ed in assenza di una Risposta da parte della Resistente, il Collegio ritiene che la Resistente non abbia utilizzato il nome a dominio contestato in relazione all'offerta di beni e servizi in buona fede ai sensi dell'articolo B11(e)(1) delle Norme ADR, considerato il rischio di confusione generato dall'identità del nome a dominio contestato con il marchio anteriore della Ricorrente ed il relativo nome a dominio <pharmaflex.com>. Per lo stesso motivo, si può escludere che la Resistente abbia usato il nome a dominio contestato in modo corretto ovvero per finalità non commerciali senza l'intenzione di trarre in inganno i consumatori o danneggiare la reputazione del nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale e/o della legge dell'Unione europea ai sensi dell'articolo B11(e)(3) delle Norme ADR.

Pertanto, il Collegio ritiene dimostrato dalla Ricorrente anche il requisito di cui agli articoli 4 comma 4 (a) del Regolamento (UE) 2019/517 e B11(d)(1)(ii) del Regolamento ADR.

Per quanto riguarda, invece, il requisito della malafede, il Collegio rileva che, considerati i) il carattere distintivo del marchio PHARMAFLEX, registrato dalla Ricorrente in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato, ii) il precedente uso del marchio in relazione ai prodotti offerti dalla Ricorrente, anche online attraverso il sito www.pharmaflex.com e iii) l'identità del nome a dominio contestato con il marchio PHARMAFLEX, l Resistente era molto probabilmente a conoscenza del marchio della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato.

In ordine all'uso del nome a dominio contestato, lo stesso viene attualmente reindirizzato su una mera pagina di parcheggio. La Ricorrente ha asserito che il nome a dominio contestato venisse reindirizzato dalla Resistente su un sito ove venivano promossi prodotti simili a quelli della Ricorrente, i.e. materassi e cuscini, ma non ha fornito prova di tale effettivo utilizzo del nome a dominio contestato. La Ricorrente ha peraltro allegato corrispondenza intervenuta con la Resistente prima dell'instaurazione della presente procedura, nella quale la Ricorrente contestava l'uso posto in essere dalla Resistente del nome a dominio contestato per la promozione di prodotti analoghi ai propri ed il Resistente, nel replicare a tali comunicazioni, ha indicato che avrebbe continuato la propria attività lavorativa. Da tale corrispondenza, si evince inoltre l'uso del nome a dominio contestato in relazione ad un indirizzo di posta elettronica basato sullo stesso.

In considerazione di quanto precede ed in assenza di una Risposta da parte della Resistente, il Collegio ritiene che la Resistente abbia intenzionalmente usato il nome a dominio contestato al fine di attirare utenti Internet, a scopo di lucro, sul proprio sito internet, creando confusione con il marchio PHARMAFLEX in ordine alla fonte, associazione, affiliazione o sponsorizzazione del proprio sito ai sensi dell'articolo B11(f)(4) delle Norme ADR.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la Ricorrente abbia dimostrato che il nome a dominio contestato è stato registrato ed usato in malafede, ai sensi degli articoli 4 comma 4 (b) del Regolamento (UE) 2019/517 e B11(d)(1)(iii) del Regolamento ADR.

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 <pharmaflex.eu> alla Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Luca Barbero**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2023-08-16

Summary

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

I. Disputed domain name: pharmaflex.eu

II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Italy

III. Date of registration of the domain name: 3 May 2023

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
Word trademark registered in European Union reg. No. 018349356, for the term PHARMAFLEX, filed on 3 December 2020 and registered on 24 March 2021, in respect of goods and services in classes 10, 20 and 24

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the registered trademark of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. The Respondent has no rights or legitimate interests
2. Why: The Complainant has made a prima facie case and the Respondent, by not submitting a Response, has failed to demonstrate rights or legitimate interests in the name PHARMAFLEX, in which Complainant has shown prior trademark rights.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. The Respondent registered and used the disputed domain name in bad faith
2. Why: The Complainant has demonstrated that, on balance of probabilities, the Respondent registered and used the disputed domain name having the Complainant's trademark in mind in order to intentionally attempt to attract internet users to its website for commercial gain, by causing confusion with Complainant's trademark as to the source, affiliation, sponsorship or endorsement of the website.

IX. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

X. Is Complainant eligible? Yes