Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008638

Case number	CAC-ADREU-008638
Time of filing	2024-07-01 15:24:18
Domain names	JAISS.EU

Case administrator

	Olga Slanařová (Case admin)

Complainant

Name	Lorenzo Marrucci

Respondent

Name	Andrea Doni

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

Il Ricorrente è co-titolare del marchio italiano JAISS figurativo, registrazione n.0001593702 del 14/05/2014 in fase di rinnovo, depositato in classe 41: EDUCAZIONE; FORMAZIONE; DIVERTIMENTO; ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI.

Il nome a dominio contestato <jaiss.eu> è stato registrato in data 26 ottobre 2016 e presenta una pagina ove è pubblicizzato l'evento "JAISS at home", i riferimenti ai partecipanti all'evento, la data dell'evento, 11 marzo 2017, e a fondo pagina un banner/link "ACQUISTA LA PREVENDITA".

A. RICORRENTE

Il Ricorrente documenta di essere co-titolare della registrazione di marchio italiano JAISS figurativo n. 0001593702, e che la domanda di marchio di impresa di cui sopra, rappresentata da “una scimmietta stilizzata sovrastante la parola JAISS”, viene riprodotta in maniera assolutamente identica nella landing page del dominio JAISS.EU.
Il Ricorrente richiede quindi la revoca del dominio in disputa od in subordine il suo trasferimento. Null'altro viene dimostrato e/o argomentato.

B. RESISTENTE

La Resistente non ha depositato alcuna Risposta formale, limitandosi a rispondere ad un sollecito del Centro confermando la propria intenzione di non voler depositare una difesa.

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)”.

Il Ricorrente nel caso in esame ha fornito prova della titolarità di un marchio registrato in Italia per JAISS (figurativo). Il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio del 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.
Il Ricorrente ha documentato che la Resistente utilizza il nome a dominio contestato per presentare una pagina ove è pubblicizzato l'evento "JAISS at home" e contenente un banner/link "ACQUISTA LA PREVENDITA".
Questo Collegio, avvalendosi di quanto previsto dall'Art. 7 delle regole: General Powers of the Panel "The Panel is not obliged, but is permitted at its sole discretion, to conduct its own investigations on the circumstances", che prevede quindi la possibilità per il Collegio di condurre proprie investigazioni sulle circostanze del caso, ha rilevato che cliccando sul link "acquista la prevendita", l'utente viene reindirizzato sul sito www.beepticket.com/events, un sito, ove vengono venduti biglietti per eventi di vario tipo, apparentemente non collegato al Ricorrente.

Alla luce di quanto precede ed in assenza di una difesa della Resistente tesa a contestare la richiesta del Ricorrente, 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. 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 JAISS figurativo, registrato dalla Ricorrente in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato, ii) l'identità del nome a dominio contestato con il marchio JAISS e la riproduzione sul sito corrispondente del marchio JAISS (figurativo) nella sua completezza, vale a dire completo della figura di scimmietta stilizzata, la Resistente era molto probabilmente a conoscenza del marchio del Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato.

In ordine all'uso del nome a dominio contestato, lo stesso viene attualmente utilizzato per reindirizzare su un sito di vendita di biglietti per eventi, apparentemente non collegato al Ricorrente.

In considerazione di quanto precede ed in assenza di una difesa 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 JAISS 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 il 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.

Premesso quanto sopra, il Collegio osserva che notevole peso nel prendere la presente decisione è stato dato, tanto alla mancanza di una difesa della Resistente, quanto alla sua conferma di non voler procedere con tale difesa. Elementi questi che hanno rafforzato le altrimenti deboli argomentazioni del Ricorrente.

DECISIONE ARBITRALE

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

revocare il nome a dominio JAISS.EU

PANELISTS

Name	**Fabrizio Bedarida**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2024-07-08

Summary

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

I. Disputed domain name: Jaiss.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 26 October 2016

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. combined trademark registered in Italy, reg. No. 0001593702, for the term JAISS and device, filed on [XX Month XXXX], registered on 14 May, 2014 in respect of goods and services in class 41

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):

There is no element from which it can be deduced that the Respondent holds rights in relation to the name reproduced in the disputed domain name or that the Respondent is commonly known by the disputed domain name pursuant to Article B11(e) (2) of the ADR Rules.

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. 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. Other substantial facts the Panel considers relevant:

The Panel observes that in taking this decision, considerable weight was given both to the Respondent's lack of a defense and to its confirmation of not wishing to proceed with such a defense. These elements strengthened the otherwise weak arguments of the Complainant.

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name