

Decision for dispute CAC-UDRP-104907

Case number CAC-UDRP-104907

Time of filing 2022-10-10 09:38:08

Domain names BRICOFERR.COM

Case administrator

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

Complainant

Organization Bricofer Group S.p.A.

Complainant representative

Organization Perani Pozzi Associati

Respondent

Organization OUTLETCAFFE SRL

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Il Panel non è a conoscenza di altri procedimenti legali, decisi o ancora pendenti, aventi ad oggetto il Nome a Dominio Contestato.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei seguenti marchi:

-reg. internazionale n. 1346018 per "BRICOFER" concessa il 21 luglio 2016 in relazione alle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 35;

-reg. UE n. 15667744 per "BRICOFER" chiesta il 20 luglio 2016 e concessa il 2 gennaio 2017 in relazione alle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 35;

-reg. italiana n. 302016000075591 per "BRICOFER" chiesta il 19 luglio 2016 e concessa il 12 dicembre 2017 in relazione alle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 35.

La Ricorrente afferma altresì di essere titolare di numerosi nomi a dominio composti dal segno "BRICOFER".

FACTUAL BACKGROUND

La Ricorrente

La Ricorrente è specializzata nella vendita di prodotti e nella fornitura di servizi relativi ai settori della ferramenta, utensileria, falegnameria, legno, elettricità, illuminazione, antinfortunistica, idraulica, rubinetteria, edilizia, fai-da-te, giardinaggio, mobili da giardino, climatizzazione, riscaldamento, casalinghi, detersivi, accessori per animali domestici, mangimi, vernici, colori, tende, decorazioni, maniglie, arredi per ufficio e per la casa, scalaffature metalliche, allestimenti, elettrodomestici e detersivi per la cura della persona.

Secondo la prospettazione della Ricorrente, Bricofer Group S.p.A., si è affermata su tutto il territorio nazionale (con 120 punti vendita in tutta Italia) e collabora con i principali fornitori del mercato italiano e internazionale.

Il Nome a Dominio Contestado

<bricoferr.com> è stato registrato il 10 agosto 2022 a nome di Outletcaffè s.r.l.

PARTIES CONTENTIONS

Argomenti delle Parti.

La Ricorrente.

Per quanto concerne il Primo Elemento della Policy, la Ricorrente sostiene che il Nome a Dominio Contestado è identico o quantomeno confondibile con i marchi della Ricorrente, differenziandosi esclusivamente per la presenza della lettera "R" finale.

Per quanto concerne il Secondo Elemento della Policy, la Ricorrente sostiene che la Resistente non ha diritti o interessi legittimi alla registrazione del Nome a Dominio Contestado e che non viene fatto un uso legittimo o non commerciale del medesimo.

Per quanto concerne il Terzo Elemento della Policy, la Ricorrente sostiene che la Resistente non potesse non conoscere l'esistenza del marchio BRICOFER in quanto segno distintivo notorio in Italia. A ciò si aggiunge anche che l'uso di <bricoferr.com> è in mala fede in quanto esso è collegato ad un sito web che commercializza prodotti in concorrenza con quelli della Ricorrente.

La Resistente.

La Resistente non ha replicato al ricorso.

RIGHTS

Ad avviso del Panel, la Ricorrente ha provato che il Nome a Dominio Contestado è identico o simile ai propri marchi, ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy.

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

Ad avviso del Panel, la Ricorrente ha provato che la Resistente non ha diritto o interessi legittimi sul Nome a Dominio Contestado, ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

BAD FAITH

Ad avviso del Panel, la Ricorrente ha provato che il Nome a Dominio Contestado è stato registrato e viene utilizzato in mala fede, ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy.

PROCEDURAL FACTORS

Il Panel ritiene che tutti i requisiti procedurali richiesti dalla UDRP siano stati soddisfatti e che non sussiste alcuna ulteriore ragione ostativa all'emissione della decisione.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

PRIMO ELEMENTO DELLA POLICY - par. 4(a)(i) della Policy.

In merito al Primo elemento della Policy, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei marchi "BRICOFER" registrati in Italia, in Unione Europea ed in altri stati esteri. Il Panel ritiene che la componente "BRICOFER" sia chiaramente distinguibile nel Nome a Dominio Contestato e tale circostanza è sufficiente per ritenere sussistente il requisito della identità/confondibilità tra nome a dominio e marchio. Si rileva che l'aggiunta della lettera "R" alla fine di BRICOFER configura la fattispecie come un tipico caso di typosquatting. Infine l'estensione ".com" non è elemento rilevante ai fini della valutazione della similitudine tra marchi e nomi a dominio in virtù della sua funzione tecnica.

Alla luce di quanto sopra, il Panel ritiene che il Nome a Dominio Contestato sia identico o confondibile con i marchi della Ricorrente ai sensi del par. 4(a)(i) della Policy.

SECONDO ELEMENTO DELLA POLICY -par. 4(a)(ii) della Policy.

In merito al Secondo elemento della Policy, si rileva preliminarmente che la Resistente non ha fornito alcuna risposta al ricorso della Ricorrente. Dunque, pur avendone facoltà e l'onere, la Resistente non ha informato il Panel dell'esistenza di diritti o interessi legittimi che potessero giustificare la registrazione del Nome a Dominio Contestato.

Di contro la Ricorrente ha sostenuto che la Resistente non ha alcun titolo nè autorizzazione che la legittimano a registrare un nome a dominio contenente il marchio BRICOFER. Il Panel non ha motivo di contestare tale ricostruzione che dunque, in assenza di prova contraria, è condivisa.

Lo stesso uso di <bricoferr.com> non è qualificabile come un uso legittimo, non commerciale, o in buona fede, ai sensi della Policy. Attualmente il Nome a Dominio Contestato conduce ad una pagina in costruzione. Dunque non vi è alcun uso attivo di <bricoferr.com> e tale circostanza è, ad avviso del Panel, sufficiente per concludere che sussistano tutti i requisiti per ritenere provato il Secondo Elemento della Policy. A ciò si aggiunge che, nel recente passato, il Nome a Dominio Contestato reindirizzava su un sito internet che commercializzava prodotti in concorrenza con quelli della Ricorrente. Tale uso non era, ad avviso del Panel, legittimo ai sensi della Policy in quanto la forza attrattiva del marchio "BRICOFER" veniva utilizzata per reindirizzare gli utenti su un sito in concorrenza con la Ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, il Panel ritiene che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione del Secondo Elemento della Policy, ai sensi del par. 4(a)(ii).

TERZO ELEMENTO DELLA POLICY - par. 4(a)(iii) della Policy.

Il Panel ritiene che il Nome a Dominio Contestato è stato registrato in mala fede per le seguenti ragioni:

- il marchio BRICOFER, interamente riprodotto nel Nome a Dominio Contestato, è noto in Italia ed è dunque improbabile che la Resistente non lo conoscesse al momento della registrazione;
- i marchi BRICOFER sono registrati da molti anni e dunque ben prima rispetto alla registrazione del Nome a Dominio Contestato;
- il fatto che il Nome a Dominio Contestato sia un evidente typosquatting del marchio (BRICOFERR / BRICOFER) avvalorata la tesi secondo cui <bricoferr.com> sia stato registrato nella consapevolezza che su di esso sussistessero diritti di esclusiva vantati dalla Ricorrente.

Quanto all'uso, l'assenza attuale di uso attivo del Nome a Dominio non esclude la malafede. L'uso in malafede si ricava dalla notorietà del marchio BRICOFER in Italia che rende altamente improbabile un uso del nome a dominio che non configuri una violazione dei diritti di esclusiva della Ricorrente sui marchi BRICOFER. Ad avvalorare l'uso in malafede c'è anche la circostanza che, fino al recente passato, <bricoferr.com> era attivamente utilizzato e reindirizzava gli utenti su un sito in concorrenza con l'attività della Ricorrente. Questo può cagionare danni alla Ricorrente ed indebiti vantaggi alla Resistente visto che è molto probabile che tale reindirizzamento fosse remunerato.

Alla luce di quanto sopra, il Panel ritiene che il Nome a Dominio Contestato sia stato registrato e viene utilizzato in malafede ai sensi del par. 4(a)(iii) della Policy.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. BRICOFERR.COM: Transferred

PANELLISTS

Name **Andrea Mascetti**

DATE OF PANEL DECISION **2022-11-17**

Publish the Decision
