Decision for dispute CAC-UDRP-107061

Case number	CAC-UDRP-107061
Time of filing	2025-03-13 09:26:47
Domain names	karaoke.one

Case administrator

Name	Olga Slanařová (Case admin)

Complainant

Organization	LISARI S.R.L.

Complainant representative

Organization	K&L Gates studio legale associato

Respondent

Organization	STARNEST S.R.L.

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Il Collegio non è a conoscenza di altri procedimenti pendenti o conclusi con riferimento al nome a dominio contestato oggetto della presente disputa.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi registrati per "KARAOKE ONE":

- marchio dell'Unione Europea (figurativo) "KARAOKE ONE" n. 018455332, depositato il 19 aprile 2021 e registrato il 17 agosto 2021 per le classi 9, 41 e 45;
- marchio internazionale (figurativo) "KARAOKE ONE" n. 1679069, registrato il 19 luglio 2022 per le classi 9, 41 e 45.

FACTUAL BACKGROUND

La Ricorrente, Lisari SRL sostiene di aver ideato e gestito con successo fin dal 2015 “Karaoke One”, un’app tramite la quale gli utenti possono cantare le loro canzoni preferite, registrare le performance, condividere i video, interagire con la community e sfidarsi. Per quanto riferito dalla Ricorrente, "Karaoke One" ha fin da subito trovato l’apprezzamento del pubblico, tanto che conta oggi diversi milioni di utenti in molteplici paesi del mondo, come testimoniato da diversi articoli di cronaca depositati dalla Ricorrente.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di due registrazioni di marchio per "Karaoke One" e di svariati nomi a domino comprendenti la dicitura "karaokeone" o "karaoke-one".

Il nome a dominio contestato <karaoke.one> è stato registrato in data 26 maggio 2015.

La Ricorrente, prima di avviare la presente procedura, ha preso visione della webpage collegata al dominio contestato ed ha inteso che la società STARNEST s.r.l. risultasse titolare del dominio.

Pertanto, in data 4 marzo 2024, ha inviato una diffida alla STARNEST s.r.l. intimando alla predetta società di cessare qualsiasi uso del segno "Karaoke One" come marchio e come nome a dominio. A tale diffida rispondeva STARNEST s.r.l. deducendo di non essere titolare del nome a dominio contestato e manifestando la disponibilità a favorire la cessione del nome a dominio stesso dopo aver interloquito con il titolare.

Successivamente, in data 26 aprile 2024, la Ricorrente segnalava il nome a dominio contestato alla società Registrar per violazione dei diritti di marchio. All'esito della segnalazione il sito corrispondente al nome a dominio contestato è stato disattivato e risulta attualmente inattivo.

Premesso quanto sopra la Ricorrente chiede innanzitutto che la procedura venga svolta in lingua italiana poichè il contratto con il Registrar (OVH) è in lingua italiana, la corrispondenza tra il Ricorrente ed il Resistente è avvenuta in italiano ed entrambe le parti sono italiane.

Inoltre, la Ricorrente ritiene che il dominio contestato sia pressochè identico ai propri marchi registrati "Karaoke One" ed ai nomi a dominio di titolarità della stessa Ricorrente.

La Ricorrente sostiene inoltre che il Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato poiché lo stesso Resistente non sarebbe conosciuto con il nome a dominio contestato e non ha registrazioni di marchio per il segno "Karaoke One".

La Ricorrente sottolinea in particolare come il Resistente, oltre che utilizzare ed incorporare il segno della Ricorrente, proponga attraverso il nome a dominio contestato gli stessi prodotti di interesse della Ricorrente, con evidente sfruttamento della reputazione dei marchi della stessa Ricorrente, per reindirizzare e sviare il traffico internet degli utenti destinati alla Ricorrente verso un sito web diverso.

Ancora, la Ricorrente fa presente come il Resistente non sia commercialmente legato alla Ricorrente che, in effetti, non avrebbe mai concesso al Resistente alcuna autorizzazione, consenso, diritto o licenza per utilizzare il marchio "Karaoke One"

Inoltre, la Ricorrente sottolinea come il nome a dominio contestato fosse inizialmente collegato a dei contenuti in caratteri thai mentre da luglio 2022 e quindi dopo la registrazione dei marchi della Ricorrente detto nome a dominio sia stato sfruttato dal Resistente in connessione con contenuti diversi da quelli precedenti ed identici a quelli di interesse della Ricorrente, ovvero una piattaforma digitale per attività di karaoke.

Dunque, è opinione della Ricorrente che il Resistente utilizzi il nome a dominio contestato per ostacolare l'attività della Ricorrente e per attrarre utenti sul proprio sito allo scopo di trarne profitto generando peraltro un rischio di confusione per gli utenti con particolare riguardo alla fonte dei contenuti presenti nel sito web e/o alla possibile affiliazione tra Ricorrente e Resistente.

PARTIES CONTENTIONS

La Ricorrente sostiene che i requisiti della Policy siano stati soddisfatti e che il nome a dominio contestato debba esserle trasferito.

Non è stata presentata alcuna Replica da parte del Resistente.

RIGHTS

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato è identico o confondibile con marchi sui quali la Ricorrente vanta dei diritti (ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy).

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

Per ragioni di economia procedurale il Collegio ritiene non necessario analizzare questo aspetto.

BAD FAITH

BAD FAITH

La Ricorrente non ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede (ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy).

PROCEDURAL FACTORS

Il Collegio è persuaso che tutti i requisiti procedurali previsti dall'UDRP siano stati rispettati e che non vi siano altri motivi per i quali sarebbe non appropriato prendere una decisione.

Lingua del procedimento

Ai sensi del paragrafo 11 delle Regole UDRP, salvo diverso accordo tra le parti, la lingua predefinita del procedimento è quella del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di stabilire diversamente; pertanto la richiesta della Ricorrente è legittima ed il Collegio dovrà emettere la decisione in lingua italiana.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

Ai sensi del paragrafo 4(a) della Policy, la Ricorrente deve dimostrare la sussistenza di tutti i seguenti elementi (requisiti cumulativi):

1. il nome a dominio del Resistente è identico o confondibile con i marchi sui quali la Ricorrente vanta dei diritti;
2. il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio; e
3. il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

Per quanto riguarda la sussistenza del primo requisito UDRP, il Collegio ritiene che il nome a dominio <karaoke.one> sia estremamente simile al marchio "Karaoke One" della Ricorrente. Nel caso di specie il nome a dominio è composto dalla dicitura generica "karaoke", seguita dal GTLD ".one". Ora, se da un lato è vero che normalmente il GTLD non viene considerato nella comparazione tra marchio e nome a dominio contestato, in quanto trattasi di elemento al quale non è richiesto di possedere capacità distintiva, trattandosi di un requisito puramente tecnico della registrazione, è pure vero che ai sensi del paragrafo 4(a) della Policy sopra riportato è richiesto che il nome a dominio, e non una parte di esso, sia identico o confondibile con il marchio della Ricorrente.

In effetti attraverso la dicitura <karaoke.one> si aggiunge ad un nome generico un ulteriore elemento che, per quanto altrettanto generico, rende comunque detta dicitura pressochè identica al marchio della Ricorrente.

Il Collegio nota come in casi precedenti, in circostanze del tutto simili a quelle della procedura che qui ci impegna, il nome a dominio sia stato ritenuto simile o identico al marchio della ricorrente proprio in considerazione del TLD (vedi Tesco Stores Limited v. M.F., Caso WIPO No. DCO2013-0017, nome a dominio <tes.co>, Bayerische Motoren Werke AG v. Masakazu/Living By Blue Co., Ltd., Caso WIPO No. DMW2015-0001, nome a dominio <b.mw>, Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Pacharapatr W., Caso WIPO No. D2016-2465, nome a dominio <tyre.plus>, MOD Super Fast Pizza, LLC v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Ken Thorn, Caso WIPO No. D2016-1568, nome a dominio <mod.pizza>, BookIt.com, Inc. v. PrivacyProtect.org / ICS INC., Caso WIPO No. D2013-0775, nome a dominio <extranetbookit.com>).

I requisiti del paragrafo 4(a) della Policy sono cumulativi. Ne consegue che la mancata dimostrazione da parte della Ricorrente di un elemento della Policy, tra cui il fatto che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga utilizzato in malafede, comporterà il rigetto del ricorso nella sua interezza. Di conseguenza, alla luce di quanto stabilito dal Collegio e riportato nei paragrafi successivi, non è necessario che il Collegio affronti la questione dei diritti o dei legittimi interessi del Resistente sul nome a dominio contestato.

Quanto alla malafede, la questione da analizzare per stabilire se il requisito di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy sia stato soddisfatto o meno è esaminare se la Ricorrente abbia dimostrato sia (i) la registrazione in malafede sia (ii) l'uso in malafede da parte del Resistente. A parere del Collegio la Ricorrente non è riuscita a dimostrare entrambi gli aspetti. A questo proposito, va notato che i ricorrenti sono generalmente tenuti a dimostrare sia (i) la conoscenza del marchio in questione da parte del Resistente al momento della registrazione del nome a dominio oggetto del reclamo, sia (ii) l'intenzione del Resistente di puntare o beneficiare in qualche modo dell'inclusione del marchio del ricorrente nel nome a dominio oggetto del reclamo (China Care Foundation, Inc. v. Choi Yun Gul, WIPO Case No. D2010-1208; Validas, LLC v. SMVS Consultancy Private Limited, Caso WIPO No. D2009-1413).

Ora, in base alla prospettazione della Ricorrente sembrerebbe che dal 2022 circa il Resistente abbia comiciato ad utilizzare il nome a dominio contestato, registrato nel 2015, in modo da danneggiare la stessa Ricorrente inserendo nel sito corrispondente al nome a dominio <karaoke.one> loghi identici o simili a quelli della Ricorrente ed offrendo prodotti concorrenti a quelli di interesse della Ricorrente.

Questo è sicuramente un argomento estremamente rilevante per poter riscontrare l'uso in malafede. Tuttavia il problema principale è la mancata dimostrazione della registrazione in malafede. Ora, pur essendo possibile riscontrare un cambiamento nei contenuti associati al sito web connesso al nome a dominio contestato, questo cambiamento non ha corrisposto ad una effettiva modifica di titolarità del nome a dominio, almeno per quanto dedotto dalla Ricorrente.

In altre parole, la Ricorrente non soltanto non ha provato, ma non ha neppure presupposto, che nel corso del tempo ci possa essere stato un trasferimento nella proprietà del nome a dominio contestato. Ora, in tali circostanze, è evidente che il periodo rilevante per poter determinare una registrazione in malafede è quello corrispondente o precedente al 26 maggio 2015, data di registrazione del nome a dominio contestato. Ebbene, a quella data, non solo i marchi della Ricorrente non erano stati neppure depositati, ma, in aggiunta, nessun marchio di fatto con le caratteristiche ad esso richieste dalla legge italiana (art. 12 comma 1 lett.b del Codice di Proprietà Industriale) è stato provato come esistente dalla Ricorrente, anche perchè, effettivamente, è oggettivamente davvero irrealistico pensare di ottenere la tutela del marchio di fatto dopo pochi mesi dalla creazione di un nuovo brand. In ogni caso, la Ricorrente non ha fornito alcuna prova apprezzabile in merito all'eventuale esistenza e titolarità in capo ad essa del marchio di fatto "Karaoke One" all'epoca della registrazione del nome a dominio contestato.

Ora, pur volendo considerare che alcuni nomi a dominio di titolarità della Ricorrente sono stati registrati in epoca antecedente rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato, è importante rilevare come la mera titolarità di uno o più nomi a dominio non sia costitutiva di alcun diritto sulla corrispondente denominazione a meno che non vengano date prove concrete relative all'uso fattone dal titolare nonchè della riconoscibilità del segno presso i consumatori.

Ci sono decisioni precedenti che sostengono l'opinione secondo la quale un marchio, registrato o meno, che non esisteva al momento della registrazione del nome a dominio contestato non può servire come base per un reclamo ai sensi della Policy ICANN, poiché, in tali circostanze, è impossibile che il nome a dominio sia stato registrato in malafede (Duction, Inc. v. Zuccarini, Caso WIPO no. D2000-1369; Open Systems Computing AS v. Alessandri, Caso WIPO no. D2000-1393; VBW Kulturmanagement & Veranstaltungs GmbH v. Ohanessian M, Caso WIPO no. D2000-0675; Magic Software Enterprises Ltd. v. Evergreen Technology Corp, Caso WIPO no. D2000-0746; Highlight Communications AG v. Auto Systems Inc., Caso WIPO no. 2000-0512; Meteor Mobile Communications v. Dittmar, Caso WIPO no. D2000-0524; Telaxis Communications Corp. v. Minkle, caso WIPO no. D2000-0005).

Per quanto sopra riportato il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia sufficientemente provato la registrazione in malafede del nome a dominio contestato.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Rejected

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

1. **karaoke.one**: Remaining with the Respondent

PANELLISTS

Name	**Guido Maffei**

DATE OF PANEL DECISION 2025-04-11

Publish the Decision