

Decizia Completului Administrativ

Fendi S.r.l. v. Sabin Stanescu Numărul de caz DRO2023-0005

1. Părțile

Reclamantul este Fendi S.r.l., Italia, reprezentat de către Dreyfus & associés, Franța.

Pârâtul este Sabin Stanescu, România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu este <fendi.ro> înregistrat la ROTLD ("Registrul").

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 12 iunie 2023 în limba engleză. La data de 12 iunie 2023, Centrul a trimis prin e-mail către Registrul o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 13 iunie 2023, Registrul a trimis un e-mail către Centru, indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia ce difera de Paratul indicat în Plângere și de datele lui de contact. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail Reclamantului la data de 14 iunie 2023 indicându-i acestuia persoana care are înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvaluite de către Registrul, invitându-l pe Reclamant să depună o rectificare la Plângere. Reclamantul a depus o Plângere modificată la data de 15 iunie 2023. La data de 14 iunie 2023, Centrul a informat Părțile, în limba română și engleză, că limba contractului de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este limba română. La 15 iunie 2023, Reclamantul și-a confirmat cererea ca limba engleză să fie limba procedurii. Pârâtul a trimis o comunicare prin e-mail la 15 iunie 2023.

Centrul a verificat că Plângerea împreună cu Plângerea modificată îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Politică" sau "UDRP"), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii ("Regulamentul"), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politică de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 20 iunie 2023. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 10 iulie 2023. Paratul nu a formulat niciun răspuns formal. Drept consecință, Centrul a notificat cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri de către Parat la data de 14 iulie 2023. Centrul a numit pe Delia-Mihaela Belciu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la

data de 26 iulie 2023. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

4. Situația de fapt

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în data de 24 februarie 2020 și direcționează către un website ce oferă numele de domeniu în litigiu spre vânzare pentru suma de EUR 5,000, stabilind oferta minimă la EUR 1.000.

Reclamantul este o casă de modă de lux italiană specializată, printre altele, în îmbrăcăminte, accesorii și mobilier de lux ce deține numeroase mărci FENDI la nivel global.

Printre acestea, Reclamantul este titularul următoarelor mărci:

- marca verbală a Uniunii Europene FENDI, nr. 003500535, depusă în data de 31 octombrie 2003, înregistrată în data de 27 mai 2005, pentru bunuri în clasele 3, 9, 14, 18, 25;
- înregistrarea internațională de marcă FENDI, nr. 933096, înregistrată în data de 22 mai 2007, pentru bunuri în clasele 20, 24.

Reclamantul deține numele de domeniu <fendi.com> din 26 decembrie 1995 ce reflectă marca sa FENDI și care este folosit de către Reclamant pentru a-și promova bunurile și serviciile sale.

Înainte de a iniția prezenta procedură, Reclamantul a transmis în data de 17 mai 2021 o notificare Pârâtului prin intermediul registrului ce a înregistrat numele de domeniu în litigiu notificându-l să i-l transfere fără niciun cost. Deși s-au trimis reveniri la solicitarea inițială, Reclamantul nu a primit niciun răspuns.

5. Susținerile Părților

A. Reclamantul

Reclamantul susține că se bucură de reputație la nivel global și că deține numeroase mărci FENDI.

Acesta susține în continuare că, numele de domeniu în litigiu este identic cu drepturile sale anterioare reprezentate de mărcile sale FENDI, dat fiind că marca sa FENDI este reprodusă în întregime în cadrul numelui de domeniu în litigiu, marcă ce a fost considerată de către complete UDRP anterioare ca fiind o marcă notorie sau cu un grad înalt de recunoaștere (*Fendi S.r.l. v. Federico Porcedda*, Cazul OMPI Nr. [D2018-1265](#); *Fendi S.r.l. v. Gueijuan Xu*, Cazul OMPI Nr. [D2018-0749](#); *Fendi S.r.l. v. Wenxin Huang, Online Store Co.*, Cazul OMPI Nr. [D2018-2877](#); *Fendi S.r.l. v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Owen Bour*, Cazul OMPI Nr. [D2020-2801](#)).

Reclamantul susține în continuare că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu și că acesta a înregistrat și folosește numele de domeniu în litigiu cu rea-credință.

B. Pârâtul

Paratul nu a răspuns formal la susținerile Reclamantului.

6. Discuții și Constatări

6.1 Aspecte preliminare

A. Limba Procedurii

Plângerea a fost depusă în limba engleză. În conformitate cu Regulamentul, paragraful 11, litera a) în lipsa unei înțelegeri între părți, sau în alt mod specificat în contractul de înregistrare, limba procedurii administrative va fi limba contractului de înregistrare, supusă autorității Completului Administrativ de a decide altfel, ținând cont de circumstanțele procedurii administrative.

Conform informațiilor primite de la Registrul competent, limba contractului de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este limba română. Reclamantul a solicitat în plângerea depusă, ca limba engleză să fie limba procedurii, cerere la care Pârâtul nu a răspuns, cu excepția unei comunicări din data de 15 iunie 2023 în cadrul căruia a menționat ca toate documentele atașate la corespondența trimisă în atenția sa, să fie trimise în limba română, fără nicio explicație suplimentară cu privire la această solicitare.

Având în vedere următoarele aspecte:

- i) Reclamantul este o persoană juridică italiană;
- ii) limba contractului de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu este limba română;
- iii) website-ul atașat numelui de domeniu în litigiu prezintă informații în limba română;
- iv) Centrul a informat Părțile, în limba română și engleză;
- v) dispozițiile articolului 10, literele a), b) și c) din Regulament, ce prevăd ca părțile să fie tratate în mod egal, astfel încât să le dea posibilitatea de a-și prezenta în mod echitabil cazul și ca procedura administrativă să se desfășoare în mod rapid,

Completul Administrativ trebuind așadar să respecte principiile echității și imparțialității, luând în considerare factorii specifici din acest caz, inclusiv, dar fără a se limita la, capacitatea părților de a înțelege și de a utiliza limba procedurii, considerente de timp, cost și necesitatea de a asigura rapiditatea și economia procedurii administrative, în concordanță cu paragraful 11 al Regulamentului, Completul Administrativ decide ca limba de desfășurare a prezentei proceduri să fie limba română, urmând a emite prezenta decizie în limba română, acceptând plângerea astfel cum a fost depusă în limba engleză, fără a considera necesar să o primească tradusă în limba română (a se vedea și secțiunea 4.5.2 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia ("[Selecția OMPI 3.0](#)"); *Elmec România S.R.L. v. Georgian Munteanu*, Cazul OMPI Nr. [D2014-0107](#); *ekaterra Group IP Holdings B.V. 诉陈晓磊 (chen xiao lei)*, Cazul OMPI Nr. [D2023-1865](#)).

6.2 Aspecte de fond

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obține o decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedește întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanțe:

- (i) că numele de domeniu în litigiu înregistrat de pârât este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă cu privire la care reclamantul are drepturi;
- (ii) că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și
- (iii) că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea-credință.

Nedovedirea oricărui element din cele de mai sus conduce la respingerea cererii Reclamantului.

Astfel, Completul Administrativ va analiza în continuare fiecare din aceste circumstanțe în parte.

A. Identică sau similară astfel încât să producă confuzie

În temeiul paragrafului 4(a) (i) din Politică, Reclamantul trebuie să dovedească că numele de domeniu în litigiu este (i) identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă, (ii) în legătură cu care Reclamantul are drepturi.

Cu privire la cerința ca Reclamantul să aibă drepturi potrivit paragrafului 4(a) (i) din Politică, Reclamantul deține mărci FENDI, în mai multe jurisdicții. Prin urmare, Completul Administrativ consideră că această cerință este îndeplinită.

Completul Administrativ trebuie să stabilească în continuare dacă numele de domeniu în litigiu este identic sau similar cu marca astfel încât să producă confuzie cu aceasta.

Numele de domeniu în litigiu cuprinde în întregime marca FENDI a Reclamantului, iar adăugirea .ro corespunzătoare codului de țară domeniile de nivel superior ("ccTLDs") este irelevantă atunci când este evaluată identitatea / similaritatea dintre o marcă și un nume de domeniu, aceasta fiind văzută ca o cerință standard de înregistrare a unui nume de domeniu, nefiind luată în considerare în cadrul analizei îndeplinirii primului element din cadrul paragrafului 4 (a) (i) al Politicii (a se vedea secțiunea 1.11 din [Selectia OMPI 3.0](#)).

Astfel, Completul Administrativ consideră că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca FENDI a Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi sau interese legitime

Deși sarcina probei în procedurile UDRP incumbă reclamantului, complete administrative au că recunoscut aceasta ar putea conduce uneori la imposibilitatea dovedirii unui fapt negativ. S-a stabilit așadar că reclamantul trebuie să dovedească *prima facie* că pârâțul nu are drepturi sau interese legitime. Odată făcută aceasta dovada *prima facie* pârâțul trebuie să dovedească drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. Dacă pârâțul nu reușește să facă aceasta dovadă, se consideră că reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) ale Politicii (a se vedea secțiunea 2.1 din [Selectia OMPI 3.0](#)).

În cazul de față, Completul Administrativ consideră că Reclamantul a stabilit *prima facie* că Pârâțul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, iar Pârâțul nu a dovedit asemenea drepturi sau interese legitime. În fapt, Pârâțul nu a depus un Răspuns formal și deci nu a invocat nici o circumstanță care ar fi putut să dovedească oricare drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu.

Astfel, având în vedere dovezile disponibile, Pârâțul nu pare a fi cunoscut sub numele FENDI, nici că deține vreo marcă înregistrată care să includă denumirea FENDI și nici că ar fi comercializat vreodată în mod legitim sub numele FENDI. Pârâțul nu este un licențiat al Reclamantului și nici nu are vreun fel de relație cu acesta. Reclamantul nu a autorizat niciodată Pârâțul să utilizeze marca sa FENDI și nici să o încorporeze în cadrul numelui de domeniu în litigiu.

Mai mult, pe baza dovezilor depuse de Reclamant, numele de domeniu în litigiu direcționează către un website ce oferă numele de domeniu în litigiu spre vânzare pentru suma de EUR 5,000, stabilind oferta minimă la EUR 1,000 .

Cele de mai sus nu reprezintă o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii sau o utilizare legitimă, necomercială sau echitabilă a numelui de domeniu în litigiu.

Prin urmare, Completul Administrativ consideră că Reclamantul a făcut dovada îndeplinirii condiției prevăzute la punctul 4(a)(ii) din cadrul Politicii.

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabilește că Reclamantul trebuie să facă dovadă că numele de domeniu în litigiu “a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință” cele două elemente trebuind să fie îndeplinite cumulativ.

Marca FENDI este înregistrată anterior înregistrării numelui de domeniu în litigiu în mai multe jurisdicții și se bucură de un grad înalt de recunoaștere, fiind o marcă cu un puternic caracter distinctiv, recunoscut și de către complete UDRP anterioare (*Fendi S.r.l. v. Federico Porcedda, supra*; *Fendi S.r.l. v. Gueijuan Xu, supra*; *Fendi S.r.l. v. Wenxin Huang, Online Store Co., supra, Ltd*; *Fendi S.r.l. v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Owen Bour, supra*).

Având în vedere gradul înalt de recunoaștere al mărcii FENDI și caracterul puternic distinctiv al acestei mărci, Completul Administrativ este de acord cu Reclamantul că Pârâtul a ales să înregistreze numele de domeniu în litigiu cunoscând mărcile FENDI ale Reclamantului și activitatea Reclamantului desfășurată sub aceste mărci, ceea ce susține o constatare de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu cu rea-credință (a se vedea secțiunea 3.2.2 din [Selectia OMPI 3.0](#)).

Având în vedere faptul că numele de domeniu în litigiu cuprinde în întregime marca FENDI a Reclamantului, cu simpla adăugire “.ro” corespunzătoare codului de țară domeniile de nivel superior (“ccTLDs”), ținând cont de gradul înalt de recunoaștere al mărcii FENDI și caracterul puternic distinctiv al acestei mărci, că acest nume de domeniu direcționează către un website ce oferă numele de domeniu în litigiu spre vânzare pentru suma de EUR 5,000, stabilind oferta minimă la EUR 1,000, faptul că Pârâtul nu a depus un Răspuns și nicio dovadă de utilizare cu bună-credință a acestui nume de domeniu, faptul că nu reiese din dovezile existente la dosarul cauzei plauzabilitatea oricărei utilizări de bună-credință a acestui numelui de domeniu, toate acestea susțin constatarea Completului Administrativ că numele de domeniu în litigiu este utilizat cu rea-credință (a se vedea secțiunea 3.1, 3.2.1 din [Selectia OMPI 3.0](#)).

Prin urmare, Completul Administrativ consideră că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea-credință și că al treilea element al paragrafului 4(a)(iii) din Politică este îndeplinit.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu, <fendi.ro>, să fie transferat Reclamantului.

/Delia-Mihaela Belciu/

Delia-Mihaela Belciu

Unic Membru

Data: 9 august 2023