

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

“NOME DOMINIO .IT”

Ricorrente: La Ricorrente è rappresentata dall’Avv. Chiara TAVAGNACCO

Resistente: La Resistente è rappresentata dal proprio amministratore unico e legale rappresentante

Collegio (unipersonale): Dr. Fabrizio BEDARIDA

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 27/05/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, la Ricorrente, con sede in Milano, rappresentata dall’Avv. Chiara Tavagnacco, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio contestato, assegnato alla Resistente. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il nome a dominio contestato “*nome dominio.it*” è stato assegnato alla Resistente il 18/08/2005;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l’indirizzo corrispondente al nome a dominio contestato compare la dicitura “Invalid Hostname” (23/05/2016).

Il 31/05/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede ad anticipare il reclamo tramite posta elettronica ed inviare con raccomandata A.R. la documentazione completa di allegati alla Resistente utilizzando gli indirizzi risultanti dal Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Segreteria provvede in data 16 giugno a comunicare alle parti la data di consegna della raccomandata e quindi il termine ultimo per la presentazione di eventuali repliche del Registrante, il giorno 14 luglio 2016.

In data 12/07/2016 la Segreteria riceve via posta elettronica il modulo di replica del Resistente e il giorno successivo gli allegati, in formato cartaceo, entrambi immediatamente inoltrati al Ricorrente dal PSRD.

La Segreteria procede alla nomina dell'esperto Dott. Fabrizio Bedarida, che accetta l'incarico il 20/07/2016. La Segreteria comunica alle parti in data 21 luglio il nominativo dell'esperto e il termine per la decisione, fissato al 10/08/2016.

Premesse

La Resistente ha richiesto che: *«al momento della pubblicazione della decisione siano dalla stessa omessi il nome e le generalità del Resistente nonché quelli del Reclamante e di tutti i dati ad esso connessi.»*

Il Regolamento consente alle parti di chiedere che: *«nella pubblicazione della decisione siano omessi il proprio nome e le proprie generalità»,* precisando che *«In tale caso il PSRD è tenuto ad omettere tali generalità sul testo della decisione reso pubblico sul proprio sito Internet»* (Art.4.16 del Regolamento).

Il Collegio accoglie pertanto la richiesta della Resistente relativamente alla non pubblicazione delle generalità della stessa nella decisione. In merito alla richiesta di non pubblicare i dati della Reclamante, il Collegio osserva che questa richiesta spetterebbe alla Ricorrente. Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni della Ricorrente, dell'identità tra i diritti accampati dalla Ricorrente ed il dominio in discussione e del fatto che la scheda whois del dominio esponga pubblicamente i dati della Resistente, il Collegio dispone che anche i dati della Ricorrente ed il nome del dominio disputato non debbano apparire nella decisione pubblicata.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, è una società italiana operante nel settore dell'abbigliamento ed in particolare nella produzione e commercializzazione di giacche e piumini.

La Ricorrente afferma inoltre di contraddistinguere con il proprio marchio i suddetti capi di abbigliamento sin dal 1999.

La Ricorrente produce ampia documentazione tesa a dimostrare la notorietà dei marchi su cui si fonda il proprio ricorso.

La Ricorrente documentando di essere la titolare di numerose registrazioni di marchi italiani e non, sostiene che vi sia confondibilità tra il dominio in discussione e detti segni distintivi.

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in

contestazione la Ricorrente sostiene:

- 1) che la Resistente non abbia alcun titolo o legittimo interesse sul nome a dominio contestato;
- 2) che la Resistente non sia comunemente conosciuta con il nome «*nome dominio*».it e
- 3) che la Resistente abbia registrato il «*nome dominio*».it con l'intento primario di rivenderlo a titolo oneroso, tra gli altri, alla Ricorrente.

In particolare sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente sostiene che essa possa dedursi dai seguenti argomenti:

(a) la Resistente ha acquisito il dominio contestato “*a meri fini di cybersquatting*”;

(b) La Resistente ha ripetutamente tentato di cedere il nome a dominio contestato alla Ricorrente per un corrispettivo monetario sensibilmente superiore ai costi di acquisto;

(c) il nome a dominio in contestazione non è mai stato utilizzato per alcuna attività di promozione di prodotti e/o servizi facenti capo all'attività commerciale della Resistente;

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Posizione della Resistente

Il Resistente, afferma di aver registrato il dominio contestato al fine di realizzare, tramite questo dominio, un sito internet che consentisse agli utenti, mediante registrazione e pagamento di un abbonamento mensile, la possibilità di ottenere in particolare dei servizi atti a migliorare il posizionamento e quindi la visibilità dei loro siti sui principali motori di ricerca. Il nome del dominio contestato unito al ccTLD .it indicherebbe in inglese il tipo di servizio offerto dalla Resistente. La scelta del dominio contestato sarebbe quindi stata ispirata dalla sua corrispondenza con il servizio che la Resistente si proponeva di offrire.

Il Resistente afferma quindi:

- 1) che il nome a dominio in discussione è prima di tutto un verbo inglese di uso comune, e che pertanto non vi sarebbe stato nessun obbligo di controllare l'esistenza di diritti altrui su tale parola;

2) che la Ricorrente, essendo rimasta silente per oltre 10 anni, ha di fatto tollerato la registrazione e l'uso del dominio da parte della Resistente. La Resistente richiamando l'istituto della convalida, previsto per i marchi registrati, sostiene che tale istituto si possa applicare ora anche nei confronti dei nomi a dominio ed in particolare al caso di specie.

Su questo punto il Collegio si limita ad osservare che l'istituto della convalida previsto dalla legge marchi si riferisce esclusivamente ai marchi registrati, prevedendo che qualora il titolare di diritti anteriori abbia tollerato per oltre cinque anni, da quando ne ha avuto conoscenza, l'uso di un marchio registrato altrui successivo al proprio, non possa più contestarlo. Sebbene l'attuale Ricorrente sia rimasta silente per oltre dieci anni, l'istituto della convalida per quanto appena evidenziato, non può essere qui applicato trattandosi di un nome a dominio e non di un marchio registrato.

3) che il dominio in questione è stato richiesto per precisi quanto legittimi intenti imprenditoriali ovvero quello di realizzare un sito internet dedicato all'aggiunta e al posizionamento dei siti internet di terzi sui motori di ricerca. Il nome del dominio contestato sarebbe stato scelto in quanto il suo significato in inglese richiama il servizio offerto.

4) di aver fatto e di fare tuttora legittimo utilizzo del dominio in disputa. Il Resistente, una volta ottenuta l'assegnazione del dominio, ha avviato il proprio progetto commissionando ad una società terza (già nel 2006) lo sviluppo del proprio logo e del sito relativo, a tal fine la Resistente allega alla propria replica la documentazione comprovante la suddetta affermazione;

5) la Resistente afferma poi che a seguito del mancato successo del progetto iniziale il sito, attivato nel 2007, è stato disattivato nel 2010. A questo proposito la Resistente osserva correttamente, che il successo dell'offerta dei servizi non è tuttavia richiesto dall'art. 3.6 del Regolamento Dispute che, ai fini di dedurre un legittimo interesse della Resistente sul nome a dominio disputato, richiede che essa abbia, in buona fede, usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi.

6) che l'offerta di cedere alla Ricorrente il dominio contestato non è una iniziativa della Resistente ma al contrario una sua "resa" alle insistenti richieste avanzate dalla Ricorrente tramite un intermediario che, tra l'altro, non ha mai fatto presente l'esistenza di diritti di marchio sul nome corrispondente al dominio contestato.

7) La Resistente precisa infine che sebbene il progetto iniziale sia stato sospeso nel 2010 un simile progetto è stato riavviato nel 2013 in collaborazione con una

società terza. A tale proposito la Resistente allega alla propria replica copia di un secondo contratto stipulato il 15 febbraio 2013. Anche questo progetto è tuttavia attualmente fermo.

La Resistente, oltre al rigetto del ricorso, richiede che il Collegio dichiari nella decisione che il ricorso è stato presentato in malafede e che tale comportamento costituisce un abuso, richiede inoltre che i propri dati così come quelli della Ricorrente e delle terze parti citate nei documenti agli atti non siano pubblicati.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

In merito alla confondibilità tra il dominio ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3,6 del Regolamento, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di marchi registrati identici al dominio contestato con la sola eccezione del ccTLD .it, che, come più volte ribadito in precedenti decisioni anche del presente Collegio, è un elemento tecnico necessario che non rileva ai fini del giudizio sull'esistenza della confondibilità tra il nome a dominio contestato ed i marchi della Ricorrente.

Il Collegio, vista quindi l'identità tra il dominio contestato e i segni della Ricorrente, ritiene che quest'ultima abbia soddisfatto quanto richiestole dall'art.3.6 a).

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento all'art.3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l'esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art.3.6 (b) del Regolamento deduce la presunzione dell'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente. In particolare l'art.3.6(b) del Regolamento prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) **prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome***

corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato".

La Resistente non risulta conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale con un nome corrispondente al dominio registrato né tantomeno risulta titolare di un marchio od altro segno corrispondente e/o simile al dominio. Tuttavia, la Resistente nella propria replica oltre a dare convincenti motivi relativamente alla scelta del nome a dominio contestato, ha documentato di essersi preparata oggettivamente a usare il nome a dominio contestato per offerta al pubblico di beni o servizi, *prima di avere avuto notizia dell'opposizione.*

L'art. 3.6 specifica dunque che l'uso del dominio e/o i preparativi fatti per il suo utilizzo debbano essere effettuati in buona fede e precedentemente alla conoscenza dell'opposizione.

A questo proposito il Collegio rileva che l'odierna Ricorrente ha depositato presso il Registro la propria opposizione alla registrazione del dominio contestato il 30 ottobre 2015 e che il Registro ha indicato come data di inizio della procedura di opposizione il 6 novembre 2015 provvedendo ad inviarne notifica per raccomandata il successivo 10 novembre 2015.

Tanto il contratto con il fornitore di servizi stipulato dalla Resistente il 5 settembre 2006 (e relativa fattura del febbraio 2007), quanto lo scambio di corrispondenza tra Resistente e fornitore di servizi (periodo settembre-ottobre 2006), dimostrano chiaramente come la Resistente avesse avviato il proprio progetto molti anni prima di aver avuto conoscenza dell'opposizione.

Inoltre, il documentato progetto della Resistente, relativo all'offerta di servizi atti a migliorare il posizionamento e la visibilità dei siti web sui principali motori di ricerca, non può essere considerato in concorrenza con i servizi offerti dalla Ricorrente. In ultimo, agli atti non risultano elementi tali da poter desumere che il nome a dominio fosse in ogni caso stato scelto per approfittarsi della notorietà del corrispondente marchio della Ricorrente.

La documentazione prodotta dalla Ricorrente relativamente alla notorietà acquisita dai propri marchi è infatti relativa a questi ultimi anni e non può qui essere accolta come valida dimostrazione di una notorietà esistente già nel 2005 e tale da far ritenere che la Resistente non potesse ignorare il marchio della Ricorrente al momento della registrazione del dominio contestato.

La Ricorrente non ha poi prodotto alcun documento utile a dimostrare la propria tesi che la scelta della Resistente di registrare il nome a dominio contestato fosse dovuta all'intento di avvantaggiarsi della notorietà del marchio della Ricorrente.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto il Collegio ritiene che ai sensi del Regolamento la Resistente abbia dimostrato di essersi preparata a fare uso del dominio in buona fede per offerta di beni e servizi prima di aver avuto conoscenza dell'opposizione.

Il Collegio ritiene quindi che gli elementi su descritti provino la sussistenza di circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente. Risulta pertanto dimostrato in capo alla Resistente un diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi mancante il requisito previsto dall'Art. 3.6 lettera b) del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

A questo proposito la Ricorrente ha sostenuto che la malafede della Resistente possa dedursi dai seguenti argomenti:

(a) la Resistente ha acquisito il dominio contestato *“a meri fini di cybersquatting”*;

(b) La Resistente ha ripetutamente tentato di cedere il nome a dominio contestato alla Ricorrente per un corrispettivo monetario sensibilmente superiore ai costi di acquisto;

(c) il nome a dominio in contestazione non è mai stato utilizzato per alcuna attività di promozione di prodotti e/o servizi facenti capo all'attività commerciale della Resistente;

In merito al fatto che: *«il dominio disputato sia stato registrato con lo scopo di essere trasferito alla Ricorrente per un corrispettivo monetario sensibilmente superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento dello stesso»*, il Collegio osserva che non vi sono sufficienti elementi per asserire che il dominio sia stato registrato con questo intento.

Dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, sebbene risulti che la Resistente sarebbe stata disposta a cedere il dominio per un importo di alcune migliaia di euro, risulta anche che, contrariamente a quanto affermato dalla Ricorrente, sia stata quest'ultima a sollecitare più volte la cessione del dominio e non vice versa. La Resistente ha infatti più volte rifiutato di vendere il dominio. Solo dietro insistenti richieste la Resistente ha dato la disponibilità a cedere il

dominio a fronte di un corrispettivo che avrebbe forse solo in parte coperto le spese sostenute per l'acquisto del dominio e lo sviluppo del progetto ad esso legato.

Le suddette richieste di cessione del dominio sono tra l'altro pervenute alla Resistente a distanza di oltre dieci anni dalla sua registrazione.

Inoltre, non risulta che l'intermediario (incaricato dalla Ricorrente) abbia mai fatto presente di rappresentare la Ricorrente o che il dominio contestato costituisca una violazione dei diritti di marchio di quest'ultima.

In merito al fatto che la Resistente non abbia mai utilizzato il dominio contestato per alcuna attività di promozione di prodotti e/o servizi facenti capo alla propria attività commerciale, il Collegio richiamando quanto precedentemente esposto, rileva che la Resistente abbia provato di aver utilizzato e di essersi preparata ad un uso legittimo per offerta di servizi del dominio contestato già molti anni prima dell'opposizione depositata dalla Ricorrente. Il fatto che l'attività per cui è stato utilizzato il dominio contestato non sia legata all'attività commerciale della Resistente è irrilevante ai fini di dedurre l'esistenza della prova di un titolo o legittimo interesse al nome a dominio in capo alla Resistente ai sensi dell'art. 3.6 b).

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio disputato.

d) In merito alla richiesta di Reverse Domain Hijacking ex art. 4.15

Il Collegio ritiene che sebbene la richiesta della Resistente non sia totalmente infondata, non ricorrano tuttavia tutti i presupposti necessari per dichiarare che il ricorso sia stato promosso in mala fede e che esso costituisca un abuso. La richiesta è pertanto rigettata.

P.Q.M.

Il presente ricorso è respinto. La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 26 luglio 2016

Dr. Fabrizio BEDARIDA