

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

PADDYPOWER.IT

Ricorrente: PADDY POWER PLC

Rappresentata dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e
Giulio Coraggio

Resistente: Gianluca Delle Donne

Rappresentata dall'avv. Antonio Ruggiero

Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 15 settembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 20 settembre 2011, PADDY POWER PLC rappresentata dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Giuliano Coraggio, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio PADDYPOWER.IT, assegnato al sig. Gianluca Delle Donne.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio PADDYPOWER.IT è stato registrato il 28 maggio 2008 ed è assegnato a Gianluca Delle Donne;
- 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 *www.paddypower.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "*Site under construction. If you are ineterested in the domain, please contact staff@paddypower.it*".

Il 21 settembre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante (il Resistente) al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Gianluca Delle Donne risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il giorno medesimo il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il plico risultava essere stato recapitato il 29 settembre 2011. In pari data il Resistente, rappresentato dall'avv. Antonio Ruggiero, inviava per e-mail la replica completa di allegati. Il giorno seguente la Segreteria inviava al Resistente richiesta di integrazione della replica e la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la data di inizio della procedura risultava fissata al 29 settembre e anticipava per e-mail la replica.

Seguivano le due copie cartacee il 3 ottobre, con integrazione in cartaceo in data 5 ottobre.

In pari data la Segreteria inviava una copia completa di allegati alla Ricorrente e inviava per e-mail alle parti l'istanza depositata il giorno medesimo dalla Ricorrente per chiedere un termine per controreplicare.

In data 7 ottobre 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare il dott. Fabrizio Bedarida della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava l'incarico il 12 ottobre.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Sempre il 12 ottobre perveniva la risposta del Resistente all'istanza della Ricorrente, con la quale il Resistente affermava di opporsi al deposito di ulteriori memorie. Ciascuna delle parti poi, in pari data, ribadiva la propria posizione con una ulteriore comunicazione: la Ricorrente insisteva per la concessione di un termine per controreplicare mentre il Resistente insisteva nell'opporvisi. Il PSRD provvedeva tempestivamente ad inoltrare tali comunicazioni.

Il 17 ottobre l'esperto nominato emetteva ordinanza, comunicata il giorno medesimo alle parti, con la quale rigettava l'istanza della Ricorrente ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento; precisava altresì di non ravvisare la necessità di richiedere d'ufficio ulteriore documentazione.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una società irlandese che si occupa di gioco online. Essa afferma e documenta di essere titolare di alcuni marchi tra cui il marchio comunitario PADDY POWER, registrazione n. 1601624, depositato il 10 aprile 2000 e concesso il 13 aprile 2001.

A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è identico al marchio di cui sopra, al dominio paddypower.com ed alla propria denominazione sociale, Paddy Power PLC.

La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente non abbia alcun titolo sul nome a dominio *paddypower.it*, in quanto esso non corrisponde né alla sua ditta, né alla sua denominazione, né al nome della Resistente.

Infine, la Ricorrente deduce la malafede della Resistente dal fatto che essa abbia registrato il dominio paddypower.it dopo oltre dieci anni dalla registrazione del dominio paddypower.com effettuata dalla Ricorrente. La Ricorrente sostiene quindi che la Resistente non poteva ignorare la sua esistenza. La Ricorrente afferma anche che la Resistente abbia registrato il dominio con lo scopo di rivenderlo. La Ricorrente deduce infine la malafede della Resistente dal fatto che quest'ultima non abbia risposto alla lettera di diffida inviata dalla Ricorrente.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente

In merito all'identità o confondibilità tra il dominio paddypower.it ed il dominio paddypower.com, la Resistente afferma che non può esservi confondibilità né inganno in quanto: *“chi abitualmente utilizza Internet conosce la differenza tra il .com ed il .it”*, conseguentemente la Resistente sostiene che non vi sia alcun vantaggio nell'utilizzazione del dominio paddypower.it che derivi dalla somiglianza dello stesso con il paddypower.com della Ricorrente. La Resistente argomenta poi che il *“sito paddypower.com non sia autorizzato ad operare in Italia in quanto sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare raccolta di giochi sul territorio italiano”*.

La Resistente, richiamando la decisione LADAMOTOR.IT del 9 aprile 2010, sostiene che la Ricorrente per poter ottenere la riassegnazione del dominio *“debba poter vantare un diritto che deve consistere in un diritto di privativa o comunque in un diritto a carattere monopolistico che attribuisca al Ricorrente il diritto di esclusiva su un certo segno marchio”*.

La Resistente asserisce che il dominio paddypower.it sia composto da due parole di uso molto comune e che pertanto non sia ipotizzabile che la Ricorrente possa negare l'uso in tutte le sue combinazioni delle parole "paddy" e "power".

La Resistente ritiene poi ch , avendo inviato al Registro del ccTLD .it la Lettera di Assunzione Responsabilit  (LAR), qualora vi fossero stati problemi con la registrazione, il Registro non avrebbe dovuto concedere la registrazione.

In merito alla illegittimit  della registrazione, la Resistente afferma che essa non sussista in quanto la Resistente non ha alcuna intenzione di usare il dominio (e sito corrispondente) per fare "betting on line" n  ha mai avuto intenzione di fare concorrenza alla Ricorrente.

Riguardo alla mala fede ed alla asserzione della Ricorrente in merito ad una richiesta economica della Resistente per la vendita del dominio, la Resistente asserisce di non aver mai fatto alcuna richiesta economica.

Infine, per quanto attiene il fatto che il dominio paddypower.it sia stato registrato dieci anni dopo il dominio paddypower.com, la Resistente si limita a dire che: "non si capisce come mai la Ricorrente non abbia proceduto alla registrazione di un dominio .it prima della registrazione fatta dalla Resistente".

Motivi della decisione

a) Sulla identit  e confondibilit  del nome a dominio

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

La Ricorrente ha documentato di essere titolare di diritti di marchio sul nome "PADDY POWER", fornendo copia di un estratto del certificato di registrazione del marchio comunitario N. 1601624, depositato il 10 aprile 2000, concesso il 13 novembre 2001 e rinnovato il 30 aprile 2010.

La Ricorrente ha altres  documentato di essere titolare del dominio paddypower.com registrato il 20 luglio 1998. La Ricorrente ha poi evidenziato l'identit  tra la propria denominazione sociale ed il dominio oggetto della presente procedura.

Per quanto sin qui esposto, risulta accertata la sussistenza del requisito della confondibilit  del nome a dominio con un segno distintivo su cui la Ricorrente vanta dei diritti.

Il Collegio, per completezza, in merito ad alcune delle affermazioni della Resistente osserva quanto segue:

Relativamente alla mancanza di confondibilit  tra i domini paddypower.com della Ricorrente e paddypower.it della Resistente dovuta al fatto che "chi abitualmente utilizza Internet conosce la differenza tra il .com ed il .it", il Collegio (tralasciando il fatto che detta conoscenza non sia poi cos  diffusa) sottolinea che il conoscere la differenza tra .com e .it non esclude che l'utente medio possa in ogni caso pensare che entrambi i domini siano riconducibili al medesimo titolare (nel caso

specifico alla Ricorrente), inoltre, la confondibilità tra domini, nell'ambito delle procedure amministrative di riassegnazione nazionali ed internazionali, viene pressoché unanimemente giudicata senza tenere conto delle loro estensioni.

In merito all'asserita mancanza di un diritto di privativa della Ricorrente sul segno "PADDY POWER", il Collegio ritiene che sia un'osservazione priva di fondamento. La Ricorrente ha infatti documentato la titolarità di alcune registrazioni di marchio corrispondenti e/o contenenti il segno "PADDY POWER".

Conseguentemente, il richiamo della Resistente alla decisione LADAMOTOR.IT, nella parte ove indica che: *la Ricorrente per poter ottenere la riassegnazione del dominio debba poter vantare un diritto che deve consistere in un diritto di privativa o comunque in un diritto a carattere monopolistico che attribuisca al Ricorrente il diritto di esclusiva su un certo segno marchio*", risulta, alla luce dei diritti dimostrati dalla Ricorrente, quanto meno inappropriato o perlomeno difficilmente comprensibile, dato che (contrariamente a quanto presumibilmente voluto dalla Resistente) rafforza la posizione della Ricorrente.

La Resistente ritiene poi ché, avendo inviato al Registro del ccTLD .it la Lettera di Assunzione Responsabilità (LAR), qualora vi fossero stati problemi con la registrazione, il Registro non avrebbe dovuto concedere la registrazione.

A tal proposito, il Collegio si limita ad osservare che con la Lettera di Assunzione di Responsabilità, il Registro richiede a chi desidera registrare un dominio di "assumersi la responsabilità" e dichiarare, firmando detto documento, di non ledere i diritti altrui. E' quindi compito del richiedente accertarsi di ciò prima di firmare detto documento.

Infine, in merito a quanto sostenuto dalla Resistente relativamente al fatto che il "*sito paddypower.com non sia autorizzato ad operare in Italia in quanto sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare raccolta di giochi sul territorio italiano*", il Collegio osserva che il dominio paddypower.com non è oggetto della presente procedura, e che, interpretando l'affermazione della Resistente come l'argomentazione della mancanza di un diritto (in capo alla Ricorrente) alla registrazione del dominio paddypower.it (in quanto presumibilmente non sarebbe autorizzata ad utilizzarlo per la raccolta di giochi sul territorio italiano): a) il Regolamento per la registrazione di un dominio .it non prevede un tale obbligo da parte della Ricorrente; b) non rientra nella competenza del Collegio e non è per lo stesso possibile accertarsi preventivamente del modo in cui sarà utilizzato il dominio paddypower.it da parte della Ricorrente; la valutazione di un suo eventuale utilizzo in contrasto con le leggi italiane e/o diversi regolamenti deve infatti essere lasciato ad altre sedi.

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

L'art. 3.6 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*".

In merito alla dimostrazione di un proprio concorrente diritto sul nome a dominio paddypower.it, il Collegio osserva che, sebbene la Resistente abbia depositato una propria replica e lungamente argomentato i motivi per cui a suo dire la Ricorrente sarebbe stata priva di diritti sul segno PADDY POWER, nulla ha detto e tanto meno dimostrato in merito ad un proprio diritto sul dominio che non derivasse dalla mera registrazione dello stesso. La Resistente non ha infatti dato alcuna motivazione in merito alla scelta del dominio paddypower.it, al perché esso sia stato registrato od al perché non risulti ad oggi effettivamente utilizzato. La Resistente non ha quindi dimostrato alcuno degli elementi indicati dall'Art.3.6 su citato, né ha dato altre indicazioni che possano indurre questo Collegio a ritenere che essa possa avere un legittimo diritto o titolo sul dominio in contestazione.

Conseguentemente, per quanto sin qui visto, il Collegio ritiene che non sussista alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle 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. E' quindi da ritenersi sussistente anche il secondo 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.

La Ricorrente ha dato prova di aver registrato il dominio paddypower.com nel 1998 ed ha fornito dati relativi ad un uso effettivo del sito corrispondente e ad una sua notevole diffusione presso il pubblico.

La Ricorrente ha asserito - e la Resistente non ha negato - che, essendo presente su Internet con il sito paddypower.com da circa tredici anni, la Resistente, al momento in cui ha registrato il dominio, non poteva non conoscere la Ricorrente ed i suoi marchi.

La Ricorrente ha desunto inoltre la malafede della Resistente nell'uso e nella registrazione del dominio dal fatto che quest'ultima non abbia mai dato risposta alla diffida inviata dai legali della Ricorrente.

Infine, la Ricorrente ritiene ulteriore prova di malafede il fatto che la Resistente, a conoscenza dei diritti della Ricorrente, avendo presumibilmente già ricevuto sia la diffida che la notifica di opposizione, abbia ciononostante tentato di vendere il dominio a terzi.

Alla luce della documentazione agli atti, di quanto asserito e dimostrato dalla Ricorrente e di quanto non negato e non provato dalla Resistente, il Collegio ritiene che sia plausibile la tesi della Ricorrente secondo cui la Resistente ha registrato ed utilizzato il dominio paddypower.it in malafede.

Il Collegio ritiene infatti che dagli atti risulti come la Resistente non potesse non conoscere il sito della Ricorrente ed i suoi marchi quando ha registrato il dominio paddypower.it. L'«actual knowledge», ovvero, la conoscenza al momento della registrazione di un dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini. A questo proposito, il Collegio ritiene fondamentale che la Resistente non abbia in alcun modo negato di conoscere la Ricorrente.

La malafede sembra poi potersi desumere da una ulteriore fattispecie nota come “detenzione passiva”, più conosciuta con l’espressione inglese di “passive holding”. Si osserva infatti che, sebbene il dominio paddypower.it sia stato registrato da oltre 3 anni, il Resistente lo detiene passivamente senza utilizzarlo. La detenzione passiva di un nome a dominio è stata più volte considerata un elemento da cui dedurre la malafede del Resistente. Si veda ad esempio Google Ireland Holdings v. Prolat. Inoltre (CRDD decisione igoogole.it), *«la circostanza che digitando il dominio www.igoogole.it non si giunga ad alcun sito web attivo configura un tipico caso di passive domain holding, pacificamente ritenuto indice di malafede»*.

L’assenza di una risposta alla diffida della Ricorrente, così come l’evidente disponibilità ad accettare offerte per la vendita del dominio, pur sapendo, da una parte, della sua identità con un diritto di terzi e, dall’altra dell’esistenza di un’opposizione al dominio depositata dalla Ricorrente, risulta, a parere dello scrivente Collegio, un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede della Resistente.

Il Collegio nota infine che, nell’assumere la presente decisione, grande rilevanza è stata data all’assenza nella replica della Resistente di spiegazioni in merito ai motivi per cui è stato scelto il nome paddypower.it, così come dell’indicazione di elementi utili da cui poter dedurre un suo interesse e/o titolo legittimo al dominio paddypower.it.

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio < PADDYPOWER.IT > alla Ricorrente.

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

Milano, 23 Ottobre 2011

Dott. Fabrizio Bedarida