

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

“nome dominio”.IT

Ricorrente:

rappresentata dall'avv. Nicoletta Colombo

Resistente:

rappresentato dall'avv. Luca Ruggiero

Collegio (unipersonale):Dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 25 ottobre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 26 ottobre 2011, la società s.r.l., rappresentata dall'avv. Nicoletta Colombo, 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 «*NOME DOMINIO*».IT, assegnato al sig. “.....”.

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

- a) il dominio «*NOME DOMINIO*».IT è stato creato il 14 marzo 2011 ed è attualmente assegnato al sig. “.....”;
- 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.“nome dominio”.it* viene visualizzata una pagina bianca in cui compare la scritta “network error”.

Il 31 ottobre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del sig. “.....” risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica.

Il 28 novembre la Segreteria informava le Parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato l'11 novembre e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 6 dicembre 2011.

In data 1° dicembre perveniva dal Registrante, rappresentato dall'avv. Luca Ruggiero, la replica via e-mail; la duplice copia cartacea perveniva il 12 dicembre.

Il 5 dicembre la replica veniva anticipata alla Ricorrente a mezzo e-mail e il plico cartaceo le veniva spedito il 13 dicembre.

Il 14 dicembre il dott. Fabrizio Bedarida accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle Parti in pari data.

Il 20 dicembre la Ricorrente depositava istanza per chiedere un termine per replicare alla

replica del Registrante. Il giorno seguente l'istanza veniva trasmessa alle Parti e all'esperto nominato che, con ordinanza inviata alle Parti in pari data, assegnava due giorni al Registrante per esprimere la sua intenzione o meno di produrre ulteriori scritti difensivi, secondo quanto previsto dall'art. 4.12 del Regolamento Dispute. Nulla è pervenuto al PSRD, come comunicato alle Parti e all'esperto in data 27 dicembre.

Il 29 dicembre veniva poi trasmessa alle Parti la seconda ordinanza del Collegio che assegnava termine sino al 10 gennaio 2012 per rispondere alle seguenti domande.

Alla Ricorrente si richiedeva: 1) di confermare che la prima comunicazione inviata alla Resistente fosse datata 9 giugno 2011; 2) di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Resistente o dal suo legale successivamente all'email inviata alla Resistente il 17 giugno 2011.

Alla Resistente: 1) di indicare quando, in che forma (lettera, email ecc.) ed a chi avesse esposto la propria offerta di cedere il dominio per l'ammontare di 1.800 Euro, producendo il relativo documento; 2) di produrre, qualora esistenti, copie delle comunicazioni inviate alla Ricorrente successivamente al 17 giugno 2011 e 3) di comunicare quando avesse ricevuto notizia dell'opposizione alla registrazione del nome a dominio.

Il Collegio, avendo notato che le parti sembravano non aver raggiunto un accordo, apparentemente per una comunicazione non ricevuta dalla Ricorrente, le invitava a valutare l'opportunità di chiedere una sospensione della procedura per eventuali negoziazioni.

Il 10 gennaio pervenivano le precisazioni di entrambe le Parti, che venivano comunicate dal PSRD alle Parti medesime ed al Collegio.

Premesse

1) 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.

2) La Resistente ha inoltre sollevato il dubbio sulla serenità di giudizio che il Collegio nominato avrebbe potuto avere nel giudicare il presente caso, stante il fatto che l'avvocato della Ricorrente apparisse nel medesimo elenco degli esperti della Camera Arbitrale.

L'argomento è già stato ampiamente dibattuto, sia a livello di procedure italiane che internazionali, con la conclusione che la sola appartenenza ad una medesima lista di esperti non è causa di conflitto di interessi. Anche il presente Collegio si è già espresso in tal senso nella decisione sul dominio Obsessive.it (Camera Arbitrale), dove la Resistente aveva mosso un'analogha contestazione. Il Collegio ritiene che le spiegazioni date in detta occasione dalla Camera Arbitrale e dal Registro in merito ad una possibile incompatibilità tra la qualità di rappresentante del Ricorrente e la presenza nella lista degli esperti a cui vengono affidate le decisioni relative alle procedure di riassegnazione,

siano corrette, sufficientemente chiare ed applicabili anche in questa procedura. Si limita quindi a riportare quanto evidenziato dal Registro, vale a dire che: «*L'incompatibilità evidenziata nella norma (contestata) deve essere considerata una "incompatibilità relativa", in altre parole legata allo specifico contenzioso e alle specifiche parti e non una "incompatibilità assoluta", ovvero legata alla funzione*». Il fatto di essere iscritti nelle liste di esperti di un PSRD non pregiudica quindi la possibilità di poter rappresentare propri clienti nelle procedure di riassegnazione.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, società attiva nel mondo dell'editoria è parte del Gruppo
La Ricorrente è titolare della testata giornalistica "....." dal 1979 e del nome a dominio «*nome dominio*».net dal 2003.

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 afferma e documenta di essere titolare della testata giornalistica "....." e del nome a dominio «*nome dominio*».net. Asserisce inoltre che per l'uso fatto del nome "....." quale identificativo di un proprio prodotto, esso possa considerarsi un marchio di fatto.

La Ricorrente produce infine ampia documentazione tesa a dimostrare la propria tesi secondo cui le testate giornalistiche rientrano nei diritti previsti dall'articolo 3.6 .

La Ricorrente ritiene pertanto che vi sia confondibilità tra il dominio in discussione e dei segni distintivi su cui vanta dei diritti.

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 ponga in essere un uso illegittimo e commerciale del nome a dominio, con l'intento di sviare la clientela della Ricorrente.

Infine, 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 è titolare di un elevatissimo numero di nomi a dominio, oltre 1.400. La Ricorrente afferma pertanto che «*la condotta della Resistente integra il fenomeno del cybersquatting, che consiste nell'accaparramento di nomi a dominio **corrispondenti** a marchi o altre privative altrui con l'evidente scopo di lucro, per esempio derivante dalla richiesta di trasferimento del proprio dominio o dalla creazione di siti Internet pay per click*»;

(b) il dominio è 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;

(c) il nome a dominio in contestazione corrisponde esattamente alla testata giornalistica della Ricorrente;

(d) la Resistente, non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome «.....» al momento della registrazione del dominio in contestazione;

(e) il dominio è detenuto passivamente (c.d. passive holding). La Ricorrente sostiene quindi che il passive holding sia un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede ed il fatto che sia stato

registrato con il solo scopo di rivenderlo.

(f) la Resistente è titolare anche del dominio «X».it che rimanda ad una pagina dove vengono elencati siti di servizi e prodotti concorrenti. Precisa la Ricorrente che «X» è il marchio di una società leader nel settore dell'abbigliamento per bambini.

(g) la Resistente è titolare di tutta una serie di domini generici, aventi ad oggetto denominazioni “accattivanti”, atte ad attirare l'attenzione dell'utente. Tra i domini accattivanti: «Y».com, : «Z».it e : «W».it. Detti domini rimandano a siti Internet caratterizzati dalla forma di pubblicità pay per click. La Ricorrente desume da ciò lo scopo meramente lucrativo delle registrazioni.

(h) in ultimo la Ricorrente, “a dimostrazione della malafede costante e ripetuta nel tempo della resistente”, indica le decisioni relative ai nomi a dominio: HUSABERG.IT (Avv. Mario Pisapia-Camera Arbitrale), SOFTWARELOAD.IT (Dott. Fabrizio Bedarida - Camera Arbitrale), WWWUCFIN.IT (Avv. Edoardo Fano - Camera Arbitrale), MIDAS.IT (Dott. Luca Barbero - Camera Arbitrale) e OBSESSIVE.IT (Dott. Fabrizio Bedarida - Camera Arbitrale).

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

Posizione della Resistente

La Resistente, persona fisica, afferma di aver registrato il dominio in base al principio “first come first served” senza alcun intento fraudolento o di concorrenza sleale. Motiva poi la scelta del dominio con l'intenzione di sviluppare un sito Internet per pubblicizzare a livello locale il negozio di abbigliamento intimo della propria compagna.

La Resistente afferma inoltre che:

- 1) il nome a dominio in discussione, essendo composto di parole di uso comune, non può essere registrato come marchio in quanto privo di capacità distintiva. La parola composta “.....”, è sicuramente divenuta di uso e linguaggio comune, stante anche la evidente genericità e soprattutto il forte valore descrittivo della locuzione nell'ambito del commercio di prodotti di intimo. La Ricorrente non può quindi vantare alcun titolo di esclusiva su detto nome;
- 2) con la registrazione del dominio in questione nessuna attività è stata fatta e/o sarà fatta in concorrenza con la Ricorrente stante il diverso ambito di riferimento;
- 3) il dominio «nome dominio».it è inattivo in quanto all'indomani della sua registrazione la Resistente era fatta oggetto di diffide da parte della Ricorrente e pertanto, cautelativamente, prima di attivarlo attendeva l'esito della vertenza;
- 4) la somma richiesta dalla Resistente per cedere il dominio alla Ricorrente corrisponda al contratto di servizi stipulato dalla Resistente con un'azienda specializzata nel settore dell'e-commerce e siti web (contratto allegato alla replica). La Resistente vede pertanto in questa richiesta una prova della propria buona fede avendo documentato di aver chiesto di essere rimborsata solo dei costi sostenuti.

Richiede poi che il Collegio dichiari nella decisione che il ricorso è stato presentato in malafede e che tale comportamento costituisce un abuso.

Richiede infine il rigetto di tutti i motivi del ricorso con refusione delle spese legali.

Premessa in merito alle precisazioni depositate dalle parti

Il Collegio, vista la documentazione agli atti, nell'interesse della procedura, ha ritenuto opportuno richiedere alle parti ulteriori precisazioni. A tale scopo, avvalendosi di quanto previsto dal Regolamento, Art.4.12, il Collegio richiedeva determinate e circostanziate precisazioni. Nonostante le precise richieste del Collegio volte ad evitare il deposito di ulteriori scritti difensivi (richiesta depositata dalla Ricorrente e rigettata dal Collegio), le parti hanno prodotto documenti e affermazioni che vanno oltre quanto loro richiesto. Il Collegio terrà pertanto in considerazione le sole risposte pertinenti a quanto richiesto nell'ordinanza, ignorando ogni altra affermazione e/o documento.

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 della testata giornalistica “.....” e del nome a dominio «*nome dominio*».net. Inoltre, la Ricorrente, per l'uso fatto del nome “.....” quale identificativo di un proprio prodotto, asserisce che possa considerarsi altresì un marchio di fatto.

La Ricorrente ha infine prodotto ampia documentazione tesa a dimostrare la propria tesi secondo cui le testate giornalistiche rientrano nei diritti previsti dall'articolo 3.6 .

Le deduzioni della Resistente, secondo le quali “.....” sarebbe un nome non suscettibile di registrazione quale marchio in quanto privo di capacità distintiva e pertanto inidoneo a garantire al titolare l'uso esclusivo, sono, ai fini della determinazione di quanto richiesto dall'articolo 3.6 a), da ritenersi ininfluenti. Le regole di naming italiane non richiedono infatti che il ricorrente dimostri l'esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo.

Il Collegio, vista quindi l'identità tra il dominio contestato e i segni della Ricorrente, ritiene che quest'ultima abbia soddisfatto quanto richiesto 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. Il dominio disputato, per stessa ammissione della Resistente, non risulta essere stato utilizzato.

La Resistente ha spiegato la mancanza dell'uso del dominio con la giustificazione che, essendo stata diffidata dalla Ricorrente all'indomani della registrazione del dominio, per motivi prudenziali, prima di utilizzarlo desiderava definire la vertenza con la Ricorrente. A questo proposito il Collegio rileva che la Ricorrente, tramite i suoi legali, ha fatto opposizione al dominio disputato il 13 maggio 2010 ed inviato una diffida alla Resistente il successivo 7 giugno.

La Resistente nella propria replica ha sostenuto di aver registrato il dominio in base al principio first come first served e di averlo scelto in quanto adatto per promuovere l'attività - un negozio di abbigliamento intimo - esercitata dalla propria compagna.

La Resistente, ha poi asserito che, trattandosi di un dominio composto da due parole di uso generico, non potesse essere oggetto di un diritto di esclusiva di terzi e che quindi la sua registrazione non fosse avvenuta con l'intento di violare un diritto di privativa altrui.

La Resistente al fine di mostrare la propria buona fede, ha allegato alla replica la copia di un contratto di fornitura, stipulato in data 26 maggio 2011, per la realizzazione di un sito web di e-commerce di abbigliamento intimo da realizzare sul dominio «*nome dominio*».it. Questo contratto inizialmente doveva dimostrare che la cifra richiesta alla Ricorrente per la cessione del dominio corrispondeva al rimborso dei costi sostenuti dalla Resistente (o da sostenere nei confronti del fornitore di servizi). Su questo punto, relativo all'offerta del dominio, si discuterà nell'affrontare l'esistenza o meno di malafede nel mantenimento del dominio.

Il Collegio nota che, relativamente alla previsione dell'art.3.6 che recita: «*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*», il contratto di cui sopra può essere considerato un elemento utile da cui dedurre che la Resistente si sia preparata ad usare il nome a dominio per l'offerta al pubblico di beni.

L'art. 3.6 specifica inoltre 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 inviato la prima diffida alla Resistente il 7 giugno 2011, quindi, successivamente alla stipula del contratto di fornitura di servizi avvenuta, come visto, il 26 maggio 2011.

Qualora si segua un'interpretazione più severa della lettera dell'art.3.6 del Regolamento che parla di «**conoscenza dell'opposizione**», si nota che nel presente caso l'opposizione è stata richiesta dalla Ricorrente il 13 maggio 2011 e che il Registro ha indicato come data di inizio della procedura di opposizione il 17 maggio 2011 provvedendo ad inviarne notifica per raccomandata il successivo 24 maggio.

La Resistente, alla richiesta contenuta nell'ordinanza di precisare quando ha avuto conoscenza dell'opposizione, ha risposto di averne avuto conoscenza solo successivamente all'avvio del presente procedimento.

Considerato che dal contratto agli atti si rileva che la Resistente si era rivolta al fornitore di servizi il 23 maggio ed ha proceduto alla sua firma il 26 maggio 2011, si deve desumere che la Resistente si sia preparata a fare uso del dominio per offerta di beni e servizi prima di aver avuto conoscenza dell'opposizione.

Ai sensi del Regolamento, qualora detti preparativi risultino effettuati in buona fede, la Resistente dovrà essere ritenuta avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione.

Alla luce di quanto è stato concluso dal Collegio in merito alla malafede, di cui segue ampia discussione nella sezione relativa, 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 infatti 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.

Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente adduce diverse argomentazioni. Ad un primo esame l'argomentazione più forte sembra essere quella relativa alla registrazione di oltre 1.400 domini da parte della Resistente. La Ricorrente, deduce da questo elevato numero di registrazioni la malafede nella registrazione del dominio in disputa: *«la condotta della Resistente integra il fenomeno del cybersquatting, che consiste nell'accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi o altre privative altrui con l'evidente scopo di lucro, per esempio derivante dalla richiesta di trasferimento del proprio dominio o dalla creazione di siti Internet pay per click»*.

Ad un più attento esame dei documenti prodotti e delle affermazioni della Ricorrente il Collegio rileva quanto segue.

La Ricorrente ha fornito indicazioni da cui si dovrebbe poter desumere la registrazione in capo alla Resistente di oltre 1400 domini. Nello specifico la Ricorrente ha allegato al ricorso una pagina estratta dal sito Internet www.domaintools.com che indica in 1.763 i domini registrati a nome della Resistente o per lo meno intestati ad uno o più individui con lo stesso nome della Resistente. Tuttavia, la pagina fornita dalla Ricorrente mostra solo i risultati trovati inserendo nel campo "titolare" il "nome e cognome" della Resistente. Senza l'incrocio con ulteriori dati quali ad esempio un indirizzo email, non è possibile evincere da tale documento se i domini siano effettivamente intestati (tutti o parte di essi) alla Resistente o ad uno o più suoi omonimi. Nel presente caso, tanto il nome quanto il cognome della Resistente possono tra l'altro dirsi piuttosto comuni.

Il Collegio, ritenendolo di rilievo per la decisione e nell'interesse delle parti ha eseguito un'analogo ma più circoscritta ricerca sul sito domaintools da cui è risultato che la Resistente sia indicata come titolare di circa 1.000 domini. Sebbene da una parte questa ulteriore ricerca confermi l'elevato numero di registrazioni in capo alla Resistente, dall'altra la discrepanza di numeri rilevati ed indicati dalla Ricorrente con quelli rilevati dal Collegio indica la necessità di porre delle riserve sull'affidabilità di questo tipo di ricerche e di soppesarne il valore probatorio.

Assume poi a questo proposito rilevanza il fatto che a fronte dei 1400 domini ascritti alla Resistente (e non i 1.763 come risultanti dal documento allegato al ricorso), la Ricorrente abbia indicato e documentato la titolarità in capo alla Resistente di soli quattro domini (oltre a quello in discussione).

In merito alla desunzione della malafede dalla registrazione di un elevato numero di domini generici; dalle affermazioni della stessa Ricorrente ed in particolare dalla seguente, ovvero che *«il resistente è titolare di tutta una serie di domini generici, ma aventi ad oggetto denominazioni “accattivanti”, atte ad attirare l'attenzione dell'utente»*, si rileva che, sebbene appaia indubbio l'intento della Resistente di registrare domini al fine di trarne un beneficio economico, non è altrettanto evidente che ciò costituisca prova di malafede. Al contrario, quanto asserito dalla Ricorrente e gli esempi dalla stessa forniti, sembrano confermare che la Resistente, nonostante l'elevato numero di domini registrati, abbia riposto particolare cura nello scegliere i domini in modo che essi fossero formati da termini di uso generico e non (fossero) corrispondenti a marchi di terzi.

Qualora la Ricorrente avesse dimostrato che tra i domini registrati dalla Resistente ve ne fossero stati per lo meno alcuni corrispondenti a marchi noti di terze parti di cui la Resistente non poteva ignorare l'esistenza, la sua affermazione di essere in presenza di un cybersquatter avrebbe avuto una diversa considerazione.

La Ricorrente invece, a fronte delle oltre mille registrazioni di domini addebitate alla Resistente, ha indicato il solo dominio «X».it come esempio di registrazione di dominio corrispondente ad un marchio noto. Dominio che anche in questo caso corrisponde ad un termine generico (in inglese “concedere”, “attribuire” ecc.) inoltre, il suo abbinamento al .it (complemento oggetto in inglese), per il significato derivante da tale combinazione, lo inserisce proprio tra i nomi di dominio “generici ma accattivanti” così come descritti dalla Ricorrente.

Il Collegio ritiene quindi che dal solo elevato numero di registrazioni di domini composti da nomi generici non sia possibile dedurre la malafede della Resistente nella registrazione del dominio in disputa. In tal senso si è espresso anche il Collegio nella decisione ecomusei.it (CRDD) rilevando che: *«(il resistente) ad avviso del collegio, pur avendo effettuato la registrazione di numerosi nomi a dominio (peraltro quasi tutti relativi alla dimostrata attività ambientale ed ecologica del resistente), non può incorrere nella misura del trasferimento mancando – riguardo allo specifico nome contestato – prova di quanto richiesto all'art. 16.6, comma 1, let. c), la cui esistenza non può derivarsi esclusivamente dall'avvenuta registrazione plurima allegata da parte ricorrente.»*

L'affermazione della Resistente che il dominio «X».it rimandi ad una pagina dove vengono elencati siti di servizi e prodotti concorrenti della società titolare del marchio «X», non trova fondamento nei documenti agli atti. Il documento allegato dalla Ricorrente mostra infatti solo una pagina composta essenzialmente da link sponsorizzati che non appaiono pubblicizzare alcun prodotto o servizio concorrente con quelli a marchio «X».

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 prima dell'avvio della presente procedura e per ammissione di entrambe le parti, non risulta che la Resistente abbia richiesto alla Ricorrente una cifra superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento dello stesso.

E' importante qui sottolineare che la Resistente, pur rigettando le pretese della Ricorrente in quanto dalla stessa ritenuta immotivate, sin dalla prima risposta alla Ricorrente si è detta disponibile, ai fini di una soluzione bonaria della questione, a cedere il dominio contro il corrispettivo necessario per la registrazione di un **dominio simile**.

Successivamente, sino ad avvio della presente procedura, nessuna delle parti ha esposto o proposto alcuna cifra. Risulta in particolare che sia stata la Resistente ad interrompere le comunicazioni.

Questo comportamento lascia adito a diverse interpretazioni e dubbi che tuttavia, in mancanza di ulteriori elementi non danno la possibilità di dedurre con chiarezza l'esistenza e/o l'assenza di buona fede. La Resistente argomenta che l'assenza di ulteriori comunicazioni costituirebbe la dimostrazione di aver registrato il dominio senza l'intento di rivenderlo alla Ricorrente. Dall'altra parte la Ricorrente, nella mancata risposta alle proprie comunicazioni vede al contrario la prova della malafede della Resistente.

Vi sono poi ulteriori elementi contrastanti tra di loro quali da una parte, l'affermazione della Resistente di non aver utilizzato il dominio in attesa di definire la vertenza con la Ricorrente e dall'altra, l'interrompere le comunicazioni dimostrando un certo disinteresse nel comporre la vertenza.

Un altro elemento dubbio (stante le diverse versioni delle parti) è dato dal fatto che la Ricorrente sostenga da una parte, che la Resistente abbia registrato il dominio in disputa con lo scopo primario di rivenderlo alla Ricorrente ad un prezzo superiore ai costi di registrazione e mantenimento dallo stesso ragionevolmente sostenuti e dall'altra, che la Resistente non abbia mai comunicato l'importo che avrebbe accettato per trasferire il dominio.

L'unica richiesta agli atti risulta quindi quella in cui la Resistente si è dichiarata disponibile a cedere il dominio previo il rimborso da parte della Ricorrente della cifra occorrente per l'acquisto di un dominio simile a quello disputato¹.

In merito all'affermazione della Ricorrente che la Resistente non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome «.....» al momento della registrazione del dominio in contestazione, il Collegio, pur non potendo escluderla, osserva che dagli atti non è possibile dedurre una tale conoscenza in capo alla Resistente. Per quanto sin qui discusso ed in particolare vista la tipologia di domini registrati dalla Resistente, ritiene invece più probabile che la Resistente abbia registrato il dominio in quanto costituito da una combinazione di parole generiche.

In merito all'individuazione della detenzione passiva del dominio (c.d. passive holding) come elemento da cui rilevare la malafede nel mantenimento del dominio ed il fatto che sia stato registrato con il solo scopo di rivenderlo, questo Collegio osserva che è ormai pressochè unanimemente riconosciuto che la detenzione passiva di un dominio possa costituire un elemento da

¹ La cifra di 1.800 euro indicata nella replica della Resistente è poi risultata essere stata esposta solo nel corso della procedura come prova dei costi che la Resistente avrebbe sostenuto (o dovuto sostenere) per la creazione del sito www.Nomedominio.it. Entrambe le parti hanno infatti confermato che nessuna cifra sia mai stata esposta precedentemente all'avvio del presente procedimento.

cui dedurre la malafede nel mantenimento del dominio stesso. Il Collegio desidera però sottolineare che affinché si possa parlare di passive holding come prova di malafede non è sufficiente il semplice mancato utilizzo del dominio ma è necessaria la concomitanza di altri elementi.

In particolare, a parere dello scrivente Collegio, è necessario che il periodo di inattività sia quanto meno prolungato nel tempo ed ingiustificato. L'inattività ed il periodo temporale sono poi da giudicare con riferimento alle peculiarità del singolo caso. Nella presente procedura il Collegio ritiene che non possano essere rinvenute simili deduzioni.

In primo luogo, il dominio è stato registrato il 14 marzo 2011 e solo dopo poco più di due mesi è stato sottoposto a contestazione. Il Collegio ritiene che il breve periodo intercorso tra la registrazione del dominio ed il ricevimento della contestazione, unitamente all'asserita scelta della Resistente di non utilizzare il dominio sino a che non fosse definita la presente vertenza con la Ricorrente, non possano essere sufficienti a individuare una prolungata ed ingiustificata detenzione passiva del dominio tale da dimostrare la malafede della Resistente nell'uso dello stesso.

Infine, la Ricorrente, *“a dimostrazione della malafede costante e ripetuta nel tempo della odierna Resistente”*, indica le decisioni relative ai nomi a dominio: HUSABERG.IT (Avv. Mario Pisapia-Camera Arbitrale), SOFTWARELOAD.IT (Dott. Fabrizio Bedarida - Camera Arbitrale), WWWUCFIN.IT (Avv. Edoardo Fano - Camera Arbitrale), MIDAS.IT (Dott. Luca Barbero - Camera Arbitrale) e OBSESSIVE.IT (Dott. Fabrizio Bedarida - Camera Arbitrale).

Presa visione delle decisioni su indicate, due delle quali emesse proprio dal presente Collegio, dopo aver notato che la Resistente non è stata coinvolta in alcuno dei procedimenti su indicati e non aver rilevato fondamentali analogie con il presente caso, ritiene priva di fondamento (o quantomeno non sufficientemente chiarita) l'affermazione per cui da tali decisioni dovrebbe rilevarsi la dimostrazione della malafede costante e ripetuta nel tempo della Resistente.

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 non vi siano i presupposti per ritenere che il ricorso sia stato promosso in mala fede e che esso costituisca un abuso. La richiesta è pertanto rigettata.

e) Refusione spese legali

La determinazione richiesta dalla Resistente non rientra nelle previsioni delle procedure di riassegnazione e tanto meno nei poteri del Collegio che conseguentemente non può disporre in merito. Tale richiesta non può quindi essere accolta.

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, 16 gennaio 2012

Dott. Fabrizio Bedarida