

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

AEROTECH.IT

Ricorrente: Sig. GIUSEPPE BENCINI
rappresentata dall' Avv. Alberto Maria Zoli

Resistente: PIAZZA AFFARI s.r.l.
rappresentata dall'Avv. Roberto Manno

Collegio (unipersonale):
Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 9 novembre 2015 presso la Camera Arbitrale di Milano, il sig. Giuseppe Bencini nella sua qualità di titolare della AEROTECH DI ANTONIO GIUSEPPE BENCINI, con sede legale in Segrate, via Settima Strada 10, rappresentata dall'Avv. Alberto Maria Zoli, 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 suo favore del nome a dominio AEROTECH.IT, assegnato a PIAZZA AFFARI s.r.l. con sede in via Cena 4, Pineto (TE).

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

- a) il dominio AEROTECH.IT è stato assegnato a PIAZZA AFFARI s.r.l. il 26/02/2014;
- 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 AEROTECH.IT in data 09/11/2015 viene visualizzata una pagina web con colonna grigia centrale riportante una lista di links "Aerotech" "Aero tech" "Aero models" "Jbt Aerotech" ecc. e la scritta "inquire about this domain" in alto a destra. A pie di pagina informazioni sul copyright.

Il 12/11/2015, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo confermato dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, anticipando in pari data il reclamo completo di allegati tramite posta elettronica.

Il giorno 11/12/2015 veniva consegnata la raccomandata, di cui era già stato tentato il recapito senza successo il giorno 07/12. La Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il termine per la presentazione di eventuali repliche era fissato al 20/01/2016.

In data 19/12 Piazza Affari s.r.l. anticipava le repliche tramite posta elettronica che venivano inoltrate dalla Segreteria al Ricorrente e al registro in data 20/01/2016.

Della decisione relativa al reclamo veniva incaricato l'avv. Giovanni Guglielmetti che accettava il 21/01/2016.

Alle parti sono stati comunicati tramite posta elettronica in data 21/01/2016 l'accettazione dell'incarico e il termine per la decisione fissato al 11/02/2016.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente afferma e documenta di essere una impresa individuale che si occupa sin dal 2011 della "progettazione, riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali in genere", operando con la ditta Aerotech di Antonio Giuseppe Bencini.

La Ricorrente riferisce che, dopo essersi attivata per la registrazione del dominio AEROTECH.IT, e venuta a conoscenza del fatto che questo fosse già stato assegnato alla società Piazza Affari S.r.l., ha constatato che il dominio non è utilizzato per alcun sito e non risulta attivo.

La Ricorrente riferisce quindi che:

- i. la Resistente prima di aver ricevuto notizia dell'opposizione del nome a dominio AEROTECH.IT non risulta aver usato o essersi preparata oggettivamente a usare il nome a dominio in questione o altro corrispondente, per l'offerta al pubblico di beni o servizi nel settore aeronautico;
- ii. non risulta alcuna impresa attiva in Italia con la denominazione AEROTECH.IT riconducibile alla Resistente;
- iii. la Resistente non sarebbe conosciuta personalmente o in partecipazione con altre imprese, come ente commerciale nel settore aeronautico con il nome corrispondente al dominio AEROTECH.IT.

La Ricorrente argomenta altresì che l'assegnazione del dominio AEROTECH.IT alla Resistente è lesiva del diritto al nome, alla denominazione sociale e alla ditta della Ricorrente, in violazione dell'art. 3.7 punto e) del Regolamento Dispute.

In secondo luogo, la Ricorrente deduce la malafede della Resistente dalla comunicazione inviata da Piazza Affari S.r.l. alla Ricorrente (doc. 4 della Ricorrente), nella quale si legge di uno scambio di corrispondenza tra le parti in merito al possibile acquisto del dominio oggetto della presente procedura.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio AEROTECH.IT.

Posizione della Resistente

La Resistente contesta integralmente quanto sostenuto dalla Ricorrente e afferma anzitutto che il ricorso non sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 3.6. a) del Regolamento Dispute, perché il termine "aerotech" presente nella ditta invocata dalla Ricorrente sarebbe impiegato sia a livello nazionale sia internazionale per indicare servizi relativi all'aviazione, e sarebbe di uso comune e quindi privo di capacità distintiva. A questo proposito la Resistente sostiene che:

- i. il termine "aerotech" in Italia sarebbe presente in numerose denominazioni di imprese che svolgono attività identiche o affini;
- ii. lo stesso termine è ampiamente utilizzato all'interno di marchi registrati sia in Italia, sia in ambito comunitario e internazionale;
- iii. la ricerca su Google del termine "aerotech" porta a un vasto numero di siti e attività relative a servizi tecnologici.

La Resistente afferma inoltre che la Ricorrente ha avviato la procedura di opposizione quasi tre anni dopo l'avvio della attività e che l'uso del dominio AEROTECH.IT non sarebbe in grado di interferire in alcun modo con l'attività del Ricorrente, essendo privo di qualsiasi link collegabile ai prodotti messi in commercio dal Ricorrente, trattandosi al contrario di un dominio generico e descrittivo.

In aggiunta, la Resistente afferma che la corrispondenza tra le parti, invocata dal Ricorrente come segno di malafede, dimostrerebbe soltanto che la Resistente si è limitata a rifiutare una offerta commerciale, e nega che ciò possa costituire attività di cybersquatting. A tale proposito la Resistente sostiene che il dominio in questione appartenerrebbe alla categoria dei "premium domain name", ossia domini generici, il cui uso a fini di compravendita deve ritenersi legittimo.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 del Regolamento Dispute 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...*".

A questo proposito la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare della ditta individuale Aerotech di Antonio Giuseppe Bencini sin dal luglio 2011 (cfr. docc. 1 e 2 della Ricorrente).

Quanto al giudizio di confondibilità, il nome a dominio contestato è caratterizzato dallo stesso termine "Aerotech" contenuto nella ditta della Ricorrente.

Sotto questo profilo, il Collegio ritiene quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento Dispute.

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”*.

Sotto questo profilo la Resistente si è limitata ad affermare che l'uso da essa effettuato del nome a dominio AEROTECH.IT non è in grado di interferire con l'attività della Ricorrente dal momento che non vi sarebbero sul sito in questione link o contenuti collegati con i prodotti o servizi offerti dalla Ricorrente. Tuttavia, come ammesso dalla stessa Resistente, il dominio non risulta in realtà oggetto di alcun utilizzo effettivo, dal momento che si limita a ospitare link generici quali *modellini per aereo, servizi di prenotazione aerea, conto carta, carta visa postepay, carta prepagata, ecc.*

Tale circostanza porta anzitutto a ritenere che non sia stato provato alcun uso o preparativo per l'uso del nome a dominio per l'offerta di beni o servizi. Inoltre essa porta a escludere la circostanza che la Resistente stia *“facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*, atteso che sul sito appare una pagina priva di contenuti.

Peraltro, non risulta che la Resistente fosse all'epoca della registrazione o attualmente *“conosciut[a], personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”*.

Il Collegio ritiene quindi che non risultino dalla documentazione in atti elementi idonei a configurare in capo alla Resistente un diritto o titolo al nome a dominio AEROTECH.IT.

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.

Sotto questo profilo, l'art. 3.7 lett. a) del Regolamento Dispute indica, quali circostanze che se provate rivelano che la registrazione o l'uso del dominio sono avvenute in mala fede, le condotte volte ad attività speculative connesse alla cessione o concessione in uso o altro modo di trasferimento del nome a dominio al Ricorrente titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto (cfr. decisione *vitamix.it*, C.r.d.d., 30 ottobre 2012).

A questo proposito, anzitutto la Resistente non può vantare alcun autonomo interesse meritevole di tutela nell'utilizzare la parola "aerotech" che forma oggetto del domain name. Tale termine, viceversa, corrisponde alla ditta individuale della Ricorrente e identifica la sua attività.

In secondo luogo, se pur circostanza di per sé non decisiva, assume valore ai fini della prova della malafede il fatto che, come ammesso dalla Resistente stessa, essa non utilizza il dominio se non come pagina contenente una serie di link generici, in maniera sostanzialmente non dissimile da quanto avviene nei casi di passive holding. A questo proposito è pacifico che *"La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l'assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l'ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo"* (cfr. decisione *clarins.it*, C.r.d.d., 5 agosto 2004; e nello stesso senso decisioni *vitamix.it*, C.r.d.d., 30 ottobre 2012; *Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca*, WIPO, n. D2001-0631; *biosviluppo.it*, Camera Arbitrale di Milano, 11 novembre 2013). Il fatto che non venga fatto uso del nome a dominio in questione per contraddistinguere un sito internet effettivo deve dunque portare a concludere che la Resistente lo mantenga in danno dei possibili legittimi interessati.

Risulta inoltre dai precedenti (decisione *myself.it*, Camera Arbitrale di Milano, 21 ottobre 2012 e decisione *ultima.it*, C.r.d.d., 14 gennaio 2014) che la Resistente abbia registrato oltre 27 mila domini, non di rado corrispondenti a segni distintivi su cui terzi vantano diritti di privativa, ed è questo un volume di registrazioni talmente elevato da costituire anch'esso, unitamente all'elemento di cui sopra, un'indicazione del possibile scopo speculativo e di accaparramento (Cfr. decisione *myself.it*, Camera Arbitrale di Milano, 21 ottobre 2012; e in senso analogo decisioni *General Electric Company v. Marketing Total S.A.*, WIPO, n. D2007-1834; *Sprunk-Jansen A/S v. Chesterton Holdings*, WIPO, n. D2006-1080; *Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN*, WIPO, n. D2005-1304; *Société Française du Radiotéléphone-SFR v. Modern Limited - Cayman Web Development*, WIPO, n. D2004-0385; *Philip Morris Incorporated v. r9.net*, WIPO, n. D2003-0004).

Ma ciò che, a parere del Collegio, nel caso specifico appare decisivo per ritenere l'esistenza della mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio contestato è il fatto che, a seguito dell'interessamento all'acquisto del dominio in questione da parte della Ricorrente, Piazza Affari S.r.l. abbia replicato che esso non era in vendita ma che una forte offerta ("a strong offer") avrebbe potuto persuadere la società, lasciando così trasparire l'intenzione di cedere il dominio per un corrispettivo monetario ingiustificato e assai superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla Resistente per la registrazione e il mantenimento del nome a dominio.

In conclusione il Collegio reputa che la condotta della Resistente sia indicativa della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio ai sensi dell'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio AEROTECH.IT a Aerotech Di Antonio Giuseppe Bencini.

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

Milano, 10 febbraio 2016

Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti