

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BACI-LINGERIE.IT

Ricorrente: André GESKE

(Avv. Simona Gallo)

Resistente: Anna Maria CATANO

Collegio (unipersonale): Avv. Mario PISAPIA

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 7 settembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 14 settembre 2011, André GESKE, rappresentato dall'avv. Simona Gallo, 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 BACI-LINGERIE.IT, assegnato alla sig.ra Anna Maria CATANO.

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

- a) il dominio BACI-LINGERIE.IT è stato creato il 15 aprile 2010 ed è attualmente assegnato alla sig.ra Anna Maria Catano;
- 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.baci-lingerie.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "BACI lingerie & cosmetiques" e si viene reindirizzati alla pagina web di un negozio di Torino, con relative foto e indirizzo.

Il 14 settembre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria ha provveduto a inviare, tramite raccomandata, il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale della sig.ra Anna Maria Catano, risultante

dal database del Registro, informando della possibilità di depositare una replica entro 25 giorni dal ricevimento del plico e ha trasmesso il solo reclamo anche tramite posta elettronica.

Il 9 novembre la Segreteria ha informato le parti, tramite posta elettronica, che, il 7 novembre u.s. si era compiuto il periodo di giacenza della raccomandata contenente il reclamo inviato al registrante, pertanto il termine per la presentazione di eventuali repliche era fissato al 2 dicembre 2011.

Nessuna replica è stata depositata dal Registrante.

Il 5 dicembre, l'avv. Mario Pisapia ha accettato l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. L'accettazione dell'incarico è stata comunicata alle parti lo stesso giorno.

Allegazioni della Ricorrente

Nell'atto introduttivo di questa procedura di riassegnazione, il Ricorrente dimostra di essere titolare di due registrazioni comunitarie aventi ad oggetto il segno distintivo costituito dalla dicitura BACI LINGERIE riprodotta in caratteri di fantasia. Le domande di registrazione dei marchi in considerazione sono state depositate la prima, registrazione comunitaria n.008633166, nel novembre del 2009 e la seconda, registrazione comunitaria n.008915431, nel febbraio 2010. Entrambi i marchi comunitari sono stati registrati in diverse classi merceologiche, tra le quali anche la classe 25 relativa ai prodotti di biancheria intima. Tali marchi sono concessi in licenza d'uso alla società Internetmarketing Miami LLC con sede negli Stati Uniti.

Il Ricorrente, André Geske ha anche ottenuto l'assegnazione del dominio BACI-LINGERIE sotto cinque diversi Top Level Domains: .org, .info, .biz, .net, .com ed è titolare del dominio BACI.it. Tutti i nomi a dominio descritti sono stati registrati nel 2009, mentre il dominio italiano è stato assegnato nell'ottobre del 1999. Nel ricorso, comunque, si fa riferimento all'esistenza di altri SLD identici, registrati sotto differenti

TLD, tra cui .us, .at, .co.uk, .ch.

Evidentemente, l'intenzione del Ricorrente e della licenziataria è quello di sfruttare gli strumenti offerti dall'informatica e da Internet per poter raggiungere i consumatori residenti in Europa e in Italia, in particolare, per la commercializzazione dei prodotti di biancheria intima femminile. La presentazione di ogni nuova collezione, di solito, come afferma il Ricorrente, avviene attraverso il sito web della società licenziataria.

Il dominio BACI-LINGERIE.IT, oggetto di questa procedura di riassegnazione, è stato registrato il 15 aprile 2010 da Sabino D'Alto, titolare della società torinese Baci s.n.c., insieme ad Anna Maria Catano. Secondo le affermazioni del Ricorrente l'assegnazione del dominio in questione sarebbe avvenuta dopo la fiera *Las Vegas International Lingerie Show*, che rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore ed era stata sponsorizzata, tra gli altri, proprio dalla società alla quale Geske ha concesso licenza d'uso dei marchi BACI LINGERIE. Sarebbe plausibile, secondo il Ricorrente, che i consistenti investimenti pubblicitari e le iniziative promozionali legate all'evento abbiano indotto D'Alto a chiedere l'assegnazione del dominio *de quo* per sfruttare la maggiore notorietà che poteva derivare al segno distintivo.

Appresa la notizia della registrazione, il Ricorrente ha diffidato Baci s.n.c. di Anna Maria Catano e Sabino D'Alto dal continuare l'uso abusivo della denominazione BACI LINGERIE, per la quale era titolare di diritti esclusivi. Successivamente, la società Baci s.n.c. è stata chiusa e il dominio è stato trasferito ad Anna Maria Catano.

Sulla base dei documenti depositati, il Ricorrente afferma di vantare un diritto esclusivo sul nome a dominio contestato e ritiene che l'attuale assegnatario, non essendo titolare di alcun diritto sul segno distintivo in discussione, abbia chiesto e mantenuto in malafede l'assegnazione del dominio BACI-LINGERIE.it.

Posizione della Resistente

Secondo gli accertamenti svolti dalla Camera Arbitrale di Milano, risulta che il

Resistente ha ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione depositati nell'interesse di André Geske il 7 novembre 2011. Anna Maria Catano, tuttavia, non ha inviato le proprie repliche, rinunciando a esercitare il diritto di difesa.

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..."*.

Il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei diritti connessi al segno distintivo BACI-LINGERIE per essere titolare di due registrazioni di marchio comunitario consistente nella stessa dicitura riprodotta in caratteri di fantasia. Evidentemente, anche se la grafia scelta contribuisce a conferire carattere distintivo al segno, è innegabile che tale carattere risieda, in maniera rilevante, nelle due parole in considerazione, che ne costituiscono il cuore. In tal senso, è lampante l'identità tra il marchio comunitario e il dominio oggetto della procedura, non essendo rilevante l'esistenza di un trattino tra le due parole, come più volte osservato nell'ambito di procedure di riassegnazione di domini italiani, ma anche nell'ambito di procedure amministrative dall'OMPI.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

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: f) 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 g) 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 h) 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 ha provveduto al deposito della replica per contestare le osservazioni e le conclusioni del Ricorrente. L'eventuale esistenza di un diritto della Resistente a mantenere l'assegnazione del dominio contestato, dunque, dovrà essere verificata sulla base delle circostanze di fatto e di diritto che emergono dalla documentazione depositata dal Resistente.

Art. 36 lett. f) Il Ricorrente ha fornito prove sufficienti a dimostrare di essere titolare dei diritti connessi ai marchi comunitari BACI LINGERIE in classe 25, fin dal 2009. L'attività commerciale svolta dalla Resistente con la società Baci s.n.c., e pubblicizzata attraverso il sito web corrispondente al dominio in questione, ha ad oggetto gli stessi prodotti (biancheria intima femminile) rivendicati con la registrazione dei marchi indicati. Si deve escludere, perciò, l'esistenza di una volontà della Resistente, anteriore alla notifica del reclamo, di usare o di prepararsi all'uso del nome a dominio in buona fede. Pur non volendo dar rilievo alla notorietà del segno distintivo di cui il Ricorrente è titolare, per la quale occorrerebbe un'indagine più approfondita, va considerata l'esistenza di due registrazioni comunitarie che, come tali, non potevano essere ignorate dalla Resistente.

Art. 36 lett. g) La Resistente non risulta essere conosciuta con il nome corrispondente al dominio oggetto di contestazione, né è stata autorizzata dal Ricorrente all'uso del segno BACI LINGERIE.

Art. 36 lett. h) La fattispecie prevista da quest'ultima parte dell'articolo, infine, fa riferimento alla possibilità che il Resistente faccia uso del dominio per scopi non

commerciali oppure, pur utilizzando il dominio per scopi commerciali, non persegua il fine di sviare la clientela del Ricorrente. Nel caso in esame, digitando l'indirizzo *www.baci-lingerie.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "BACI lingerie & cosmetiques", dopodiché si viene reindirizzati alla pagina web di un negozio di Torino, con relative foto e indirizzo, sulla quale è riportata la dicitura BACI LINGERIE. Appare chiara l'intenzione dell'assegnatario del dominio di sfruttare l'uso del marchio per attirare l'attenzione della clientela.

Si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, non essendo il Resistente titolare di alcun titolo o diritto relativo ad esso.

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. L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Nel caso di specie, va rilevato che l'esistenza delle registrazioni comunitarie fa presumere, fino a prova contraria, che sia il primo assegnatario del dominio contestato, che la sua avente causa, attuale Resistente, fossero a conoscenza del diritto esclusivo sul segno distintivo BACI LINGERIE. Si deve ritenere che la registrazione del dominio sia avvenuta in malafede.

E' palese che la malafede sussiste pure nel mantenimento del nome a dominio, in seguito alle vicende descritte e provate dal Ricorrente. Il trasferimento del dominio da Sabino D'Alto ad Anna Maria Catano è avvenuto dopo che una formale diffida era stata inviata alla loro società Baci s.n.c. ed è innegabile che la Resistente fosse a conoscenza del fatto che quel dominio era stato registrato in violazione di un diritto altrui.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, si dispone la riassegnazione del nome a dominio BACI-LINGERIE.IT ad André GESKE, 32312 Mühlenkamp n. 11, Lubeca (Germania).

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

Milano, 19 dicembre 2011

Avv. Mario Pisapia