

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

CREDITWEB.IT

Ricorrente: CREDITWEB DEUTSCHLAND GMBH
(Avv.ti Laura Opilio e Paola Nunziata)

Resistente: SIMONE PETRACCA
(Avv. Mario Blandolino)

Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 27 marzo 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano il 28 marzo, Creditweb Deutschland GmbH, rappresentata dagli avv.ti Laura Opilio e Paola Nunziata, 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 *creditweb.it*, assegnato al sig. Simone Petracca.

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

- a) il dominio *creditweb.it* è stato creato il 18 ottobre 2006 ed è attualmente assegnato a Simone Petracca;
- 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.creditweb.it* viene visualizzata una pagina *web* che pubblicizza principalmente siti di mutui *on-line* e prestiti personali.

Il giorno 8 aprile 2013, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare, tramite raccomandata, il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo

postale di Simone Petracca risultante dal *database* del Registro, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e, lo stesso giorno, il solo reclamo è stato trasmesso anche tramite posta elettronica.

Il 17 aprile 2013, la Segreteria ha informato le parti che la consegna era stata effettuata il 12 aprile, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 7 maggio 2013.

Il successivo 7 maggio, presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano è stata trasmessa via posta elettronica la replica del sig. Simone Petracca, rappresentato dall'avv. Mario Blandolino: la Segreteria ha richiesto, nella stessa data, integrazioni alla replica, che sono state trasmesse via posta elettronica il 9 maggio. In data 8 maggio, sono state depositate le due copie cartacee della replica e, il 13 maggio, le copie cartacee delle integrazioni.

La Segreteria ha provveduto a inviare alla ricorrente la replica e le relative integrazioni via posta elettronica il successivo 9 maggio e, tramite corriere, il 13 maggio.

L'avv. Mario Pisapia ha accettato l'incarico conferito dalla Camera Arbitrale di Milano per la decisione relativa alla procedura il 14 maggio 2013. Dell'accettazione dell'incarico è stata data comunicazione alle parti il giorno seguente.

Il Collegio, con ordinanza emessa il 28 maggio e inviata alle parti il 29 maggio, visti gli atti del procedimento, vista la richiesta con cui il ricorrente ha chiesto un termine per controdedurre alle repliche del resistente, ritenuto opportuno accogliere tale richiesta e ottenere chiarimenti in merito alle circostanze descritte nell'art. 3.6 lettera a), b) e c) con riferimento alla sussistenza della malafede al momento della registrazione, ritenuto altresì necessario, per garantire la completezza del contraddittorio, concedere ulteriore termine anche al resistente, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4.12 del Regolamento Dispute disponeva a favore del ricorrente termine sino al 9 giugno 2013 per controdeduzioni alle repliche del resistente e produzioni documentali e, a favore del resistente, termine sino al 19 giugno 2013 per proprie ulteriori repliche alle

controdeduzioni del ricorrente e produzioni documentali.

In ottemperanza all'ordinanza del Collegio, il 7 giugno parte ricorrente ha trasmesso al resistente e alla Segreteria, via posta elettronica, proprie controdeduzioni inviate, poi, dalla Segreteria all'esperto il 10 giugno; in seguito, il 18 giugno, parte resistente ha trasmesso alla ricorrente e alla Segreteria, per via telematica, proprie controdeduzioni poi comunicate all'esperto il 19 giugno.

Allegazioni della Ricorrente

Creditweb Deutschland, società di diritto tedesco, afferma di svolgere attività d'impresa nel settore dell'intermediazione finanziaria da oltre dieci anni. Attualmente, la società, disponendo di filiali nelle principali città tedesche, ha consolidato la propria posizione nel mercato e, per poter raggiungere i potenziali clienti e offrire loro i propri servizi, si avvale di strumenti informatici, tra cui la creazione di siti in *Internet* e piattaforme *on-line*, che sembrano rivestire notevole importanza per lo sviluppo della propria attività.

Secondo quanto riportato nelle proprie difese, la reclamante ha ottenuto in Germania diversi riconoscimenti dai quali emergerebbe sia l'affidabilità dell'azienda, sia la notorietà acquisita dalla società e dal marchio CREDITWEB di cui essa è titolare, circostanza di particolare rilevanza per quel che concerne questa procedura.

Dai documenti allegati risulta che Creditweb Deutschland è titolare di diversi segni distintivi, tra cui il dominio *creditweb.de* che è stato assegnato nel 2001. Successivamente, la reclamante ha ottenuto l'assegnazione di altri nomi a dominio con estensione .de costituiti dalla dicitura CREDITWEB abbinata ad altre parole.

La reclamante, inoltre, risulta essere titolare del marchio comunitario CREDITWEB n.001543743 depositato il 6.3.2000 e registrato il 1.10.2002 nelle classi 9, 16, 36, 38, 42. Dalla documentazione allegata risulta che il marchio è stato regolarmente utilizzato, negli anni, con riferimento ai prodotti e ai servizi relativi all'attività commerciale principalmente svolta da Creditweb Deutschland.

Nell'aprile del 2010, la reclamante ha appreso che il sig. Petracca, odierno resistente,

aveva ottenuto l'assegnazione del dominio *creditweb.it* e lo adoperava per l'offerta al pubblico di servizi di consulenza e intermediazione finanziaria. Ritenendo che tale attività costituisse una violazione dei propri diritti di privativa, Creditweb Deutschland ha invitato l'assegnatario a trasferire il dominio in questione alla reclamante, impegnandosi ad astenersi dall'uso della parola CREDITWEB come segno distintivo per l'offerta al pubblico di servizi finanziari.

Rimaste senza riscontro le comunicazioni inviate al Petracca, Creditweb Deutschland ha ritenuto opportuno avviare la procedura di opposizione con lettera del 28 settembre 2011. Successivamente, Simone Petracca, dopo aver ricevuto un ulteriore sollecito a sottoscrivere una lettera d'impegno per definire la controversia in via amichevole, ha inviato alla reclamante una comunicazione di posta elettronica con cui si dichiarava disposto a vendere il dominio *de quo*.

Creditweb Deutschland, pertanto, dopo aver chiesto un'estensione dei termini di chiusura della procedura di opposizione, ha ritenuto opportuno avviare una procedura di riassegnazione del dominio *creditweb.it*.

La reclamante deduce che il dominio in contestazione è identico ai segni distintivi di cui essa è titolare, tra cui il marchio comunitario n.001543743 e il dominio *creditweb.de*. Tale identità è considerata sufficiente a determinare un rischio di confusione per i consumatori i quali non sarebbero in grado di individuare con certezza i soggetti da cui proviene l'offerta di servizi.

Creditweb Deutschland osserva, inoltre, che il sig. Simone Petracca ha ottenuto l'assegnazione del dominio *creditweb.it* nel 2006, mentre il deposito del marchio comunitario di cui Creditweb Deutschland è titolare è stato depositato nel 2000 e il dominio *crediweb.de* è stato ottenuto nel 2001. La reclamante, perciò, ritiene che il resistente non abbia alcun diritto sul segno distintivo in questione.

Con riferimento alla sussistenza della malafede, la reclamante deduce che la realtà imprenditoriale da essa rappresentata non poteva essere ignorata da parte del resistente

il quale, svolgendo la propria attività professionale nel medesimo settore, avrebbe certamente avuto occasione di conoscere l'esistenza della società tedesca, ancorché questa, all'epoca dell'assegnazione del dominio ccTLD.it, non fosse attiva nel nostro paese. In ogni caso, sostiene Creditweb Deutschland, l'esistenza di un marchio comunitario registrato avrebbe potuto essere rilevata agevolmente mediante una ricerca di anteriorità; più semplicemente, il resistente avrebbe potuto svolgere una ricerca su *Internet* per accertare l'esistenza di segni distintivi e di diritti a essi connessi di cui Creditweb Deutschland è titolare.

La difesa della reclamante richiama il principio secondo cui la conoscenza effettiva – o potenziale – dell'altrui marchio, o degli altrui segni distintivi, all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la mala fede del registrante. La mala fede nella registrazione del dominio si accompagnerebbe, nella ricostruzione del reclamante, alla mala fede dell'uso del segno distintivo, poiché Simone Petracca, pur avendo ricevuto la diffida inviata dai legali di Creditweb Deutschland, ha continuato a usare il dominio in diretta concorrenza con la società, offrendolo addirittura in vendita a quest'ultima.

Posizione della Resistente

Dall'esame della documentazione a disposizione si rileva che il sig. Petracca svolge professionalmente attività di consulenza nel settore finanziario, adoperando il sito corrispondente al dominio *creditweb.it* per l'acquisizione di clienti nel territorio italiano.

Nelle proprie difese, Petracca si concentra principalmente nel contestare le differenze esistenti nei siti *web* adoperati da reclamante e resistente, evidenziando le caratteristiche cromatiche delle pagine che si possono vedere accedendo agli indirizzi corrispondenti ai domini *creditweb.it* e *creditweb.de*. Con riferimento ai contenuti presenti nei differenti spazi virtuali, Petracca pone l'accento sul fatto che la reclamante svolge la propria attività imprenditoriale fuori dal territorio italiano, né ha mai mostrato interesse nei

confronti del nostro mercato.

Il sig. Simone Petracca, infine, esclude che possa sussistere malafede, affermando di aver svolto ricerche su diversi motori di ricerca per verificare l'assoluta assenza di nomi riconducibili al dominio oggetto di contestazione. Ottenuta l'assegnazione del dominio e avendo versato regolarmente le spese annuali di mantenimento al *maintainer* Aruba, il reclamante ritiene insussistente la malafede, sia nel momento iniziale della registrazione, sia successivamente, con riferimento all'uso del dominio.

* * *

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 reclamante 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...*".

I documenti prodotti dalle parti e, in particolare, dalla difesa di Creditweb Deutschland dimostrano che la società è titolare dei diritti connessi al segno distintivo CREDITWEB, innanzitutto, perché costituisce la denominazione sociale. Va osservato, inoltre, che la reclamante ha depositato il marchio comunitario CREDITWEB nel 2000, quindi molto tempo prima che il sig. Petracca ottenesse l'assegnazione del dominio italiano. Non vi è dubbio che il marchio indicato e il dominio siano identici tra loro. E' superfluo ricordare che, nell'ambito di una procedura di riassegnazione, per valutare confondibilità o identità dei segni distintivi non va presa in considerazione l'estensione ".it", che ha una funzione tecnica e non costituisce parte del segno distintivo, né sono rilevanti i colori o gli altri elementi grafici adoperati per l'allestimento delle pagine *web*. L'identità tra il segno distintivo CREDITWEB, di cui la reclamante è titolare, e il nome a dominio *creditweb.it* è palese, pertanto si ritiene superfluo svolgere ulteriori considerazioni a riguardo.

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 *“in relazione al precedente punto “b)” del presente articolo, 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”*.

Con riferimento al punto f), non è messo in dubbio che il resistente abbia iniziato a usare il dominio in questione prima di aver avuto notizia dell'opposizione. Non è possibile, invece, ritenere che l'inizio dell'attività sia avvenuto in buona fede. Simone Petracca sostiene di aver svolto indagini su vari motori di ricerca, prima di chiedere l'assegnazione del dominio in contestazione. Al momento in cui tali ricerche sono state compiute erano passati circa cinque anni dalla registrazione del dominio *crediweb.de*, quindi si ritiene che l'esistenza della realtà imprenditoriale tedesca fosse già sufficientemente pubblicizzata in rete. Appare inverosimile, perciò, che l'indagine svolta dal resistente non abbia evidenziato alcun risultato utile a suggerire di desistere dall'intento di procedere alla registrazione, soprattutto perché egli opera e operava professionalmente nello stesso settore della reclamante.

Inoltre, nel reclamo, si afferma che Creditweb Deutschland, al momento dell'assegnazione del dominio *de quo* (nel 2006), aveva raggiunto una notorietà sufficientemente ampia anche nel nostro paese, fatto che non è stato contestato nelle

difese di Petracca. Questi si è limitato ad affermare che la società ha dimostrato di non essere presente nel mercato italiano e di non essere interessata a esso, perché non si è mai preoccupata di registrare il dominio con estensione “.it”.

Va osservato, infine, che sebbene Petracca abbia ottenuto l’assegnazione del dominio da parte del Registro, tale circostanza, di per sé, non esclude che altri soggetti possano vantare diritti sul segno distintivo, né il Registro italiano è tenuto a verificare l’esistenza di diritti anteriori di terzi. Era onere del sig. Petracca svolgere una ricerca di anteriorità presso le banche dati UAMI e UIBM.

Le circostanze ora descritte inducono a ritenere che sia la registrazione del dominio *creditweb.it*, che l’inizio dell’attività imprenditoriale siano avvenute in malafede.

Esaminando l’art. 3.6 lettera g), si deve osservare che il resistente, sig. Simone Petracca, non risulta essere conosciuto con il nome corrispondente al dominio contestato, non ha registrato il segno come marchio, né risulta essere stato autorizzato all’uso del nome CREDITWEB dall’istante.

La fattispecie prevista dall’art. 3.6 lettera h), 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 reclamante. Nel caso di specie, si è visto che il dominio considerato è adoperato dal resistente per lo svolgimento di un’attività identica o affine a quella svolta da Creditweb Deutschland. Esiste, pertanto, un potenziale rischio di sviamento della clientela, mentre è concreta la violazione dei diritti connessi al segno distintivo CREDITWEB, registrato come marchio comunitario.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, previsto dall’art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, non essendo il resistente titolare di alcun titolo o diritto relativo al nome CREDITWEB.

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.

La documentazione prodotta in atti è sufficiente a dimostrare l'esistenza di malafede nell'uso del dominio, poiché da essa risulta che il sig. Petracca, pur essendo venuto a conoscenza, già da alcuni anni, che Creditweb Deutschland è titolare dei diritti connessi al segno distintivo CREDITWEB, ha continuato a usare il segno distintivo in contestazione, ignorando le numerose comunicazioni ricevute dalla reclamante. Tra l'altro, se veramente avesse ottenuto l'assegnazione del dominio in buona fede, Petracca si sarebbe preoccupato di rispondere e contestare, immediatamente, le affermazioni della reclamante. Al contrario, dopo aver appreso dell'avvio della procedura di opposizione, il resistente ha offerto in vendita il dominio *de quo* a Creditweb Deutschland senza replicare, nemmeno in quella occasione, alle contestazioni che gli venivano rivolte. Nell'offerta di vendita non è indicato il prezzo, per cui non è possibile verificare se la somma eventualmente richiesta avrebbe superato il limite delle spese sopportate per il mantenimento del dominio negli anni; tuttavia, il semplice fatto che Petracca abbia parlato di vendita e non di trasferimento del dominio in cambio del rimborso delle spese sostenute induce a ritenere, insieme agli altri elementi sopra esaminati, che il resistente non ha agito in buona fede.

Nel paragrafo precedente sono state svolte le considerazioni relative alla malafede sussistente al momento della registrazione.

Si ritiene, pertanto, accertata l'esistenza del requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato, previsto dall'art. 3.6 lettera c) I comma del Regolamento.

* * *

Non vi è dubbio che l'applicazione della disciplina prevista dal Regolamento Dispute e i documenti depositati dalle parti, nonché le considerazioni svolte, impongano di

accogliere il reclamo presentato nell'interesse di Creditweb Deutschland GmbH.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dal reclamante, si dispone la riassegnazione del nome a dominio *creditweb.it* a Creditweb Deutschland GmbH, con sede in Wiesbaden, Kreuzberger Ring n.7E, Germania.

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

Milano, 3 luglio 2013

Avv. Mario Pisapia