

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

DORMEO.IT

Ricorrente: Studio Moderna d.o.o.
(rappresentata dall'Avv. Chiara Luzzato – Studio
Torta S.R.L.)

Resistente: EuroDNS S.A.

Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Enzo FOGLIANI

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 7 luglio 2010 seguito il giorno successivo dalle copie cartacee, Studio Moderna d.o.o. con sede in Podvine 36, 1510 Zagorje, Slovenia, rappresentata dall'Avv. Chiara Luzzato, 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 DORMEO.IT, assegnato alla EuroDNS S.A..

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

- a) il dominio DORMEO.IT è stato assegnato a EuroDNS il 16 ottobre 2009;
- 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 *challenge*;
- c) digitando l'indirizzo *www.dormeo.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la dicitura "Impossibile trovare la pagina web" "http 404 – Pagina non trovata".

Il 12 luglio, 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 della EuroDNS risultante dal database del Registro anticipandola inoltre per posta elettronica, informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il plico risulta essere stato consegnato in data 16 luglio. Il 21 luglio la Segreteria ha inviato comunicazione via email alle parti in cui si comunica il termine per la presentazione di eventuali repliche (10 agosto 2010).

Il termine è scaduto e nessuna comunicazione da parte della Registrante è

pervenuta alla Segreteria. L'11 agosto viene nominato l'Avv. Prof. Enzo Fogliani per la decisione relativa alla presente procedura di riassegnazione il quale accetta in data 12 agosto.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente Studio Moderna d.o.o. afferma e documenta di essere licenziataria per l'Italia del marchio DORMEO, registrato in sede comunitaria al numero 2787844 ed in sede internazionale al numero 801078 dalla Studio Moderna d.o.o., appartenente ad un gruppo multinazionale attivo nel settore della consulenza e dei servizi di *direct marketing*.

In particolare, la Ricorrente afferma e documenta che il marchio DORMEO contraddistingue una nota linea di materassi e accessori per il riposo realizzata in Italia e venduta *on line* con il supporto di campagne promozionali televisive.

Il nome a dominio in contestazione, DORMEO.IT, è stato invece registrato dalla EuroDNS S.A., la quale lo utilizza non per la specifica offerta di prodotti e servizi ma semplicemente per mantenervi una pagina pubblicitaria "di parcheggio" contenente messaggi pubblicitari e *link* che direzionano l'utente verso siti che offrono in vendita prodotti concorrenti con quelli della Ricorrente stessa.

Ciò dimostrerebbe, secondo la Ricorrente, la malafede della titolare del nome a dominio, comprovata dal fatto che la notorietà del marchio e della linea di prodotti ad essa riferibili per la sua notorietà non poteva essere sconosciuta ad EuroDNS.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio.

Posizione della Resistente

La Resistente, pur essendole stato regolarmente comunicato ed inviato il ricorso, non ha fatto pervenire proprie difese.

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...".

Nel caso di specie non v'è dubbio che il nome a dominio in contestazione

riproduce esattamente il marchio su cui vanta diritti la Ricorrente. E' quindi quindi accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio.

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”*.

Nessuna di tali prove è stata offerta dalla società Resistente, ed è comunque escluso possa essere offerta. Quanto al primo elemento, il dominio non è usato in buona fede (come si vedrà più in dettaglio in seguito) né offre all'utenza specifici beni o servizi, non potendo considerarsi tali i *link* e i *banner* pubblicitari contenuti nella pagina di parcheggio. Quanto al secondo elemento, non risulta affatto che la Resistente sia conosciuta con il nome di DORMEO, essendo invece ben nota con la sua effettiva denominazione sociale. Quanto infine al terzo elemento, l'utilizzo del dominio identico ad un marchio altrui per *link* pubblicitari costituisce un uso commerciale del dominio in violazione dei diritti di privativa.

E' quindi escluso che la Resistente abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

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. Nel caso di specie sussistono molteplici e concordanti elementi per ritenerla provata.

Anzitutto, la Resistente è società già nota per aver registrato nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui, domini poi riassegnati ai legittimi titolari mediante procedure di riassegnazione (GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT, IHG.IT, ACQUISTA-ACOMPLIA.IT, etc.).

Anche in tali casi, la Resistente generalmente risulta aver registrato nomi a

dominio corrispondenti a marchi famosi e predisposto in essi una pagina di parcheggio contenente pubblicità e *link* a siti che offrivano servizi o beni offerti da concorrenti dei titolari del marchio cui corrispondeva il nome a dominio.

Ciò costituisce conferma del fatto che allorché tali domini sono stati registrati, la registrante era perfettamente al corrente che essi corrispondevano a marchi famosi, tanto da sottoporre all'utenza che vi fosse capitata pubblicità o *link* relativi a prodotti o imprese concorrenti.

Ciò si è verificato anche nel caso del nome a dominio DORMEO.IT e conferma pertanto: a) che la Resistente era al momento della registrazione ed è tutt'ora del tutto conscia che il nome a dominio corrisponde ad un marchio altrui; b) che il dominio viene utilizzato per attrarre illegittimamente utenti internet convinti di accedere al sito della Ricorrente; c) che detti utenti vengono poi sviati o indotti attraverso *link* o annunci pubblicitari a spostarsi su siti della concorrenza; d) che tutto ciò comporta per la Resistente un guadagno, essendo noto che siffatte pubblicità e *link* sponsorizzati vengono poi remunerate dai beneficiari mediante la formula "*pay per click*".

Sulla base di quanto sopra, si ritiene provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio DORMEO.IT il quale, ricorrendone tutti i presupposti previsti dal Regolamento deve essere riassegnato alla Ricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso si dispone la riassegnazione del nome a dominio DORMEO.IT a Studio Moderna d.o.o. con sede in Podvine 36, 1510 Zagorje, Slovenia.

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

Roma, 27 agosto 2010

Enzo Fogliani