

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

DRAGONGOAL.IT

Ricorrente: BIOGREEN DESIGN di Longhi Daniele
rappresentata dall'avv. Elisabetta FABIO

Resistente: Alberto GIUDICI
Rappresentato dall'avv. Marina CRISTOFORI

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo FANO

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 16/03/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Biogreen Design di Longhi Daniele con sede in Milano, via Carlo Farini 70, rappresentata dall'avvocato Elisabetta Fabio, 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 DRAGONGOAL.IT, assegnato al sig. Alberto Giudici – Via Bernardino Luini 14/A Turate (CO). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio DRAGONGOAL.IT è stato assegnato al sig. Giudici il 24/08/2014;
- 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 DRAGONGOAL.IT (16/03/2016) si viene indirizzati a una pagina bianca.

Il 21/03/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo confermato dal Registro stesso, nonché ad anticipare il reclamo all'indirizzo email del Registrante informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

L'8 aprile la Segreteria riceveva via email le repliche del sig. Guidi per il tramite dell'avvocato Cristofori. Il successivo 11 aprile la Segreteria inoltrava a parte istante le repliche e riceveva in contemporanea la cartolina che attestava la consegna della raccomandata contenente il reclamo all'assegnatario in data 24 marzo.

La Segreteria procedeva quindi ad incaricare della decisione l'avvocato Edoardo Fano che accettava il giorno stesso.

Il 12/04/2016 la Segreteria dava comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto incaricato e fissava il termine per la decisione al 3 maggio 2016.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente Biogreen Design di Longhi Daniele è titolare del marchio italiano denominativo e figurativo DRAGONGOAL n. 1576742, registrato il 4 febbraio 2014 a seguito di domanda di registrazione presentata il 29 maggio 2013.

Attraverso tale marchio la Ricorrente si dedica alla vendita e al noleggio di campi da calcetto a tre nonché all'organizzazione di tornei di calcetto a tre.

La Ricorrente è anche titolare del nome a dominio <dragongoal.com> che viene utilizzato per la promozione delle suddette attività imprenditoriali.

Il nome a dominio contestato, identico al marchio registrato DRAGONGOAL e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 24 agosto 2013 da Alberto Giudici, titolare della ditta individuale AMD Sport Service che svolge la stessa attività sopra descritta della Ricorrente, vale a dire la vendita e il noleggio di campi di calcetto a tre e l'organizzazione dei relativi tornei.

Fino al mese di aprile 2014 il nome a dominio contestato era reindirizzato al sito web del Resistente, all'indirizzo "http://www.streetsocccercage.it".

In data 14 aprile 2014 la Ricorrente ha inviato una lettera di diffida al Resistente, contestando l'attività di cui sopra.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio DRAGONGOAL con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio DRAGONGOAL è identico al nome a dominio contestato.

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente afferma che il Resistente non ne vanta alcuno.

La Ricorrente afferma inoltre che il Resistente non risulta inoltre essere titolare di privative industriali anteriori ai diritti della Ricorrente sul marchio DRAGONGOAL.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell'utilizzo dello stesso, la Ricorrente

sostiene che il contenuto stesso del sito web cui reindirizzava il nome a dominio contestato, dove veniva promossa la stessa attività economica della Ricorrente, consiste in un atto preordinato di concorrenza sleale, con agganciamento all'attività e al marchio registrato di un diretto concorrente, ed è pertanto un chiaro indicatore di malafede tanto al momento della registrazione del nome a dominio contestato come al momento del suo utilizzo.

Posizione del Resistente

Il Resistente sostiene che il marchio di titolarità della Ricorrente non sia identico o confondibilmente simile al nome a dominio contestato, trattandosi di un marchio figurativo e non denominativo.

Il resistente svolge la propria attività imprenditoriale in forma autonoma rispetto alla Ricorrente, senza creare confusione con l'attività di quest'ultima dal momento che il nome a dominio contestato rinvia a un sito web privo di contenuti.

In merito infine alla mala fede, il Resistente non ritiene che una tale condotta possa configurarsi in quanto, in risposta alla lettera di diffida ricevuta dalla Ricorrente, si era reso disponibile a cedere il nome a dominio contestato alla Ricorrente a titolo gratuito, a patto che la Ricorrente si facesse carico delle spese di trasferimento.

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 presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato DRAGONGOAL, dall'altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficienti a distinguerlo le motivazioni del Ricorrente, consistenti nel sostenere che il marchio della Ricorrente sia un marchio figurativo e non denominativo.

È infatti opinione del presente Collegio che il marchio della Ricorrente vada considerato un marchio misto, composto da una parte figurativa e da una parte denominativa integrate l'una nell'altra, corrispondendo la parte denominativa al nome a dominio contestato (nella descrizione del marchio si

legge: *“il marchio consiste di un draghetto chiamato dragongoal di colore verde puntinato giallo e sulla schiena presenta una cresta verde scuro con le alucce arancioni, e' inserito in un triangolo con perimetro blu morbido ed ha **la scritta dragongoal** [neretto del Collegio] con 4 stelline dorate sulla parte superiore e il triangolino con i colori italiani sulla parte inferiore della scritta che prende a calci un pallone dorato, il draghetto ha la lingua di fuori”*).

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: 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”*.

Dall'esame della documentazione allegata dal Ricorrente risulta che il Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che la Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dalla Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente.

Nel caso in esame il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento Dispute.

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.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo al Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio della Ricorrente, in virtù anche e soprattutto del fatto che la Ricorrente e il Resistente operano nello stesso identico settore di attività.

Fino al mese di aprile 2014 il nome a dominio contestato veniva utilizzato per reindirizzare gli eventuali utenti di Internet al sito web del Resistente, nel chiaro tentativo di creare confusione, attirando al proprio sito web coloro che fossero interessati all'attività comune alla Ricorrente e al Resistente, allo scopo di trarre lucro da tale sviamento nonché di danneggiare l'attività di un concorrente diretto.

Successivamente al mese di aprile 2014, il nome a dominio contestato non rinvia più ad alcun sito web, ciononostante persiste la condotta di mala fede del Resistente, dal momento che la sua semplice detenzione di un nome a dominio corrispondente al marchio della Ricorrente priva quest'ultima della possibilità di utilizzare il proprio marchio nel nome a dominio corrispondente, configurandosi la cosiddetta situazione di "*passive holding*" (detenzione passiva, si vedano a tale proposito, tra le tante, le decisioni ISTOBAL.IT, Camera Arbitrale di Milano, 4 marzo 2016, e UNICREDITONLINE.IT, Camera Arbitrale di Milano, 8 giugno 2011)

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 l comma lettera c) del Regolamento.

Motivi della decisione

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio DRAGONGOAL.IT alla BIOGREEN DESIGN di Longhi Daniele.

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



CAMERA
ARBITRALE
MILANO

Risoluzione delle
controversie

Milano, 27 aprile 2016

Avv. Edoardo Fano