

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

DUERRE.IT

Ricorrente: Due Erre s.r.l.
Rappresentata dall' avv. Gianluca Carobene

Resistente: EuroDNS S.A.

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 20 giugno 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 22 giugno, Due Erre s.r.l., rappresentata dall'avv. Gianluca Carobene, 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 DUERRE.IT, assegnato a 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 DUERRE.IT è stato creato il 27 febbraio 2009 ed è attualmente assegnato a EuroDNS S.A.;
- 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.duerre.it* viene visualizzata una pagina web con link a numerosi siti, principalmente in tema di riscaldamento e stufe.

Il 26 giugno 2012, 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 S.A. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

Il 16 luglio la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la consegna era stata effettuata il 6 luglio, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 31 luglio 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Dopo tre non accettazioni dell'incarico da parte di altrettanti esperti, l'avv. Alessandra Ferreri accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 20 agosto 2012. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente, Due Erre srl, originariamente costituita come Due Erre s.n.c. di Mottaran e Peruzzo, è una società attiva nel commercio e nella vendita di varie tipologie di prodotti ad uso

domestico tra cui, in particolare, stufe a pellet e caldaie, ma anche climatizzatori, dispositivi per impianti termici solari, casalinghi e macchine per il caffè.

Essa è una società ben nota non solo in Veneto ma in tutta Italia, essendosi avvalsa per la commercializzazione e pubblicizzazione dei propri prodotti di strumenti divulgativi diffusi su tutto il territorio nazionale quali le trasmissioni televisive; in proposito viene rilevato che alcuni video di presentazioni dei prodotti Due Erre in onda sulle reti televisive, vengono caricati su You Tube e divengono oggetto, poi, di migliaia di visualizzazioni da parte degli utenti.

La ricorrente è titolare del marchio nazionale denominativo n. 0001117819 “dueerre” del 13 gennaio 2004 per i prodotti e servizi appartenenti alle classi 8, 9, 14, 18, 21, 24 e 35 nonché del marchio nazionale figurativo n. 0001117820 “rr” depositato in pari data; entrambi i segni sono stati fatti oggetto di successive registrazioni comunitarie, rispettivamente la n. 010347045 e la n. 010347052 del 18 ottobre 2011.

Il nome a dominio “duerre.it” è pressoché identico ai marchi “dueerre” di titolarità della ricorrente nonché alla sua denominazione sociale.

Il nome a dominio contestato, infatti, consiste nella trascrizione errata della denominazione e delle privative denominative della ricorrente; la confondibilità, inoltre, è evidente laddove si consideri che i vocaboli “duerre” e “dueerre” presentano il medesimo suono vocale.

Inoltre, la ricorrente riferisce che la pagina web collegata al dominio duerre.it è una pagina di parking che ospita collegamenti a siti web di aziende che operano nello stesso settore merceologico della ricorrente: questa situazione conferma la confondibilità del dominio contestato con la denominazione sociale della ricorrente e con i marchi della medesima.

La ricorrente sostiene che la resistente non ha alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato e precisa di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all’assegnataria o a terzi all’utilizzo dei propri marchi e segni distintivi in genere.

Inoltre, la ragione sociale della resistente, che è EuroDNS S.A. non è in alcun modo riconducibile al nome a dominio duerre.it.

Per quanto concerne la malafede della Resistente, la ricorrente sostiene che la stessa si ricavi dalle seguenti circostanze:

- la resistente, EuroDNS società lussemburghese, parrebbe occuparsi della vendita e della registrazione di nomi a dominio con estensione in tutti i paesi europei, compresa l’Italia; essa risulta titolare di un numero considerevole di nomi a dominio identici o pressoché identici a marchi altrui, alcuni dei quali peraltro molto celebri. Il modus operandi della resistente, quindi, consisterebbe nel registrare domini con second level domain identici o simili a marchi altrui allo scopo di sfruttarne la rinomanza e la visibilità e di trarne un indebito profitto;
- la resistente, ha registrato il dominio duerre.it nel 2009, ovvero 5 anni dopo il deposito del marchio nazionale “dueerre” da parte della ricorrente: in quell’arco temporale il marchio “dueerre” ha avuto quindi modo di acquisire una elevata notorietà;
- il sito web collegato al dominio contestato offre uno spazio pubblicitario ad aziende che operano nel medesimo settore merceologico della ricorrente e ciò comporta un grave rischio di confusione per il pubblico e di associazione tra segni, oltre che sviamento di clientela a danno di Due Erre.

- la scelta di registrare il nome a dominio contestato, che corrisponde alla trascrizione errata della denominazione e del marchio “dueerre”, rivela lo scopo della resistente di ottenere un indebito vantaggio economico, posto che per ogni click degli utenti sui collegamenti sponsorizzati nella pagina web collegata al dominio duerre.it, la resistente percepisce un guadagno secondo il sistema del cd. pay per click;
- infine, il nome a dominio contestato è posto in vendita e la resistente è rimasta completamente inerte e non ha mai preso contatti con la ricorrente nonostante l’avvio della procedura di opposizione del dominio e la sua reiterazione.

Posizione della Resistente

La Resistente, pur avendone avuto facoltà, non ha presentato alcuna replica.

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...”.

Ad avviso di questo Collegio non vi possono essere dubbi sulla sussistenza di tale requisito, dal momento che il nome a dominio duerre.it è inequivocabilmente molto somigliante sia ai marchi anteriori registrati dalla Ricorrente che alla sua denominazione sociale.

E’ pienamente condivisa, poi, l’argomentazione svolta dalla Ricorrente secondo cui l’identità fonetica tra il marchio “due erre” e il nome a dominio contestato “duerre” non fa che confermare l’elevata confondibilità tra i due segni a confronto.

Ad avviso di questo Collegio, pertanto, la condizione prevista ex art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è di tutta evidenza il rischio di confusione tra il dominio contestato ed i segni distintivi di titolarità della ricorrente.

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*”.

E’ dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all’uso del domain name contestato. Ma, come precedentemente osservato, invece, la EuroDNS SA – pur avendone avuto facoltà – non ha presentato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente, fornisce *prima facie* la prova della insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, co. I lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo della resistente al 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.

Questo Collegio ritiene che il segno "Due Erre", marchio e denominazione della ricorrente, sia rinomato in Italia, quanto meno nel settore di attività rappresentato dal commercio e dalla vendita di varie tipologie di prodotti ad uso domestico tra cui, in particolare, stufe a pellet e caldaie, ma anche climatizzatori, dispositivi per impianti termici solari, casalinghi e macchine per il caffè. La notorietà raggiunta negli anni dalla ricorrente, è stata ottenuta con la pubblicizzazione dei prodotti "Due Erre" attraverso strumenti divulgativi diffusi su tutto il territorio nazionale quali le trasmissioni televisive ed indirettamente a mezzo della rete internet con il caricamento dei video pubblicitari televisivi su You Tube, video che sono stati così oggetto di numerose visualizzazioni.

La rinomanza del segno "Due Erre" rende assai inverosimile ritenere che la EuroDNS SA, all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio contestato non conoscesse la Ricorrente. Tale conoscenza è d'altra parte confermata dal contenuto del web-site collegato al nome a dominio qui in contestazione: come documentato dalla ricorrente, infatti, il sito "duerre.it" presenta numerosi links ai siti web di aziende italiane che operano nello stesso specifico settore di attività della Due Erre.

A ciò si aggiunga che il nome a dominio duerre.it non identifica la denominazione sociale della resistente, che non è comunemente riconosciuta con tale nome o altro simile, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultima.

Dalla conoscenza di EuroDns SA della Ricorrente e dei suoi segni distintivi, da ritenersi senza dubbio rinomati quanto meno nel settore di attività in cui opera la Due Erre e dall'assenza di diritto o di un interesse legittimo della Resistente al nome a dominio contestato, questo Collegio ritiene di poter senz'altro desumere la mala fede della resistente nella registrazione del nome a dominio "duerre.it".

Ma il requisito della mala fede si evince anche dal comportamento di cosiddetto "typosquatting" tenuto dalla Resistente: come rilevato dalla Ricorrente tale pratica consiste nel registrare un nome a dominio molto simile a quello registrato da altri, dominio però che presenta un errore ortografico consistente nell'omissione di una lettera o nello scambio di lettere rispetto al nome a dominio imitato: lo scopo è dunque quello di fare leva sulla possibilità di un errore nella digitazione da parte degli utenti di Internet, per intercettare parte dei contatti diretti al sito ufficiale della società titolare del nome a dominio imitato.

Con riferimento al fenomeno del "typosquatting", si rileva che è principio consolidato e affermato sia in numerose pronunce nazionali (si vedano decisione "aansa.it", "annsa.it", "anssa.it", "ansaa.it" del 26.10.2006; decisione inicredit.it, nicredit.it, ubicredit.it, uicredit.it, +

altri del 26 marzo 2006 e ancora decisione sanpaol.it del 17.12.2009) che in diverse decisioni WIPO (si vedano WIPO Case No. D2007-0955 *Credit Industriel et Commercial S.A v. Maison Tropicale SA*, WIPO Case No. D2004-0150 *Wachovia Corporation v. American Consumers First*, WIPO Case No. D2001-1035 *Red Bull GmbH v. Grey Design*, WIPO Case No. D2001-0094 *Playboy Enterprises International Inc. v. SAND WebNames – For Sale*, WIPO Case No. D2000-1293 *Telstra Corp. Ltd. v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd*) che il comportamento di typosquatting debba ritenersi “indice” della mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio.

Si aggiunga, infine, che come rilevato dalla Ricorrente, il nome a dominio contestato è collegato ad una parking-page, contenente numerosi link a siti che pubblicizzano aziende che operano nel medesimo settore merceologico della Due Erre, ossia il commercio di stufe, impianti di riscaldamento, climatizzatori, impianti fotovoltaici e altri prodotti della stessa classe; tutti tali links conducono, inoltre, a siti scritti in lingua italiana o comunque con estensione .it.

D’accordo con la Ricorrente, a parere di chi scrive, con tale uso la Resistente intenzionalmente, a scopo di trarne profitto, cerca di attrarre utenti di Internet alla ricerca del sito ufficiale della Ricorrente e contenente informazioni sui prodotti da questa offerti, deviandoli su altri siti ove vengono offerti altri prodotti anche di aziende concorrenti, ingenerando confusione con i segni distintivi della Ricorrente e la sua attività. E’ infatti probabile che la Resistente lucri sul traffico internet deviato, ottenendo introiti dai siti sponsorizzati erroneamente raggiunti dai consumatori sugli stessi dirottati.

Si rileva infine che la mala fede della registrante è confermata anche dalla circostanza che il domain name duerre.it risulta posto in vendita (si veda in proposito la decisione “repsol.it” del 10.11.2011 citata dalla ricorrente) e dall’inerzia tenuta dalla EuroDNS la quale non ha mai preso contatto con la Ricorrente nonostante l’avvio da parte di quest’ultima della procedura di opposizione avente ad oggetto il nome a dominio duerre.it. e della presente procedura di riassegnazione. In merito a tale ultimo aspetto si rileva che come già osservato in alcune decisioni WIPO, l’inerzia del Resistente rispetto alle contestazioni sollevate, è indicativa di assenza di un reale interesse del registrante verso il nome a dominio contestato e della genuina convizione da parte dello stesso della legittimità della propria registrazione. (si vedano *Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*, WIPO Case No. D2000-0493 and *GA Modefine S.A. and Giorgio Armani v. Yoon-Min Yang*, WIPO Case No. D2005-0090).

In base a tutte le summenzionate circostanze, il presente Collegio ritiene sussistente anche il requisito richiesto indicato dall’art. 3.6 I co. lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio “duerre.it” alla società Due Erre s.r.l.

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

Milano, 28 luglio 2012

Avv. Alessandra Ferreri