

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **EURONIC.IT**

Euronics Italia S.p.A.

Ricorrente: (rappresentata dagli Avv.ti Paolo Pozzi e  
Giovanni Ghisletti)

Resistente: MEDIONET S.R.L.

Collegio (unipersonale): Dr. Luca Barbero

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 21 luglio 2010, seguito in data 22 luglio dalle copie cartacee, Euronics Italia S.p.A., con sede in Milano Via Montefeltro 6 rappresentata dagli avvocati Paolo Pozzi e Giovanni Ghisletti, 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 EURONIC.IT, assegnato a MEDIONET S.R.L..

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

- a) il dominio EURONIC.IT è stato assegnato a MEDIONET S.R.L. il 18 giugno 2002;
- 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.euronic.it* si osserva che il sito corrispondente non è attivo.

Il 26 luglio 2010, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad anticipare per posta elettronica ed inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di MEDIONET S.R.L. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. In data 17 agosto il plico veniva restituito al mittente con causale "sconosciuto all'indirizzo" non riportando alcuna indicazione circa la data di tentata consegna. La segreteria in data 23 agosto inviava perciò comunicazione via e-mail alle parti in cui fissava l'inizio della decorrenza del termine di 25 giorni per la presentazione di eventuali repliche il giorno 17 agosto.

Il termine è scaduto in data 11 settembre 2010 e nessuna replica o

comunicazione da parte del Registrante è pervenuta alla segreteria.

La segreteria ha nominato quale esperto il Dr. Luca Barbero, che ha accettato l'incarico il 14 settembre.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente è Euronics Italia S.p.A., società fondata nel 1999 come evoluzione del marchio GET e ad oggi tra i principali operatori nel settore della distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo.

La Ricorrente allega al Reclamo copia dei certificati di registrazione per i marchi comunitari n. 4448981 per SHOP ON LINE EURONICS (marchio denominativo), depositato in data 20 maggio 2005 e registrato il 1 giugno 2006, nelle classi 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35, 37, 38, e 39; e il n. 7112295 42, per IL CLIENTE HA SEMPRE EURONICS (marchio denominativo), depositato in data 30 luglio 2008 e registrato il 16 febbraio 2009, nelle classi 35, 36, 37, 39 e 42.

La Ricorrente è inoltre titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio corrispondenti o comprendenti il segno EURONICS, tra le quali <euronics.it>, registrato in data 8 marzo 1993, <euronics-point.it> e <euronics-news.it>, registrati in data 22 dicembre 1999, <euronics-computer.it>, <euronics-digitale.it>, <euronics-e-commerce.it>, <euronics-informatica.it> ed <euronics-italia.it>, registrati in data 27 dicembre 1999.

La Ricorrente afferma di aver rafforzato la "rinomanza dei suoi segni distintivi", oltre che attraverso le numerose registrazioni - come marchio e nome a dominio - del segno EURONICS, attraverso considerevoli investimenti pubblicitari ed intense campagne promozionali in Italia.

Con riferimento all'identità o confondibilità del segno EURONICS con il Nome a Dominio Contestato, la Ricorrente sostiene che il Nome a Dominio è "inequivocabilmente simile ai nomi a dominio, nonché ai marchi" della Ricorrente, in quanto da esso si differenzia per la mera mancanza della lettera finale "s" e che tale circostanza integra il cosiddetto fenomeno del "typosquatting".

Con riferimento al requisito della sussistenza di un diritto o un titolo in relazione al nome a dominio, la Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul Nome a Dominio Contestato, in quanto la Resistente non è comunemente riconosciuta con il nome "Euronic" né risulta alla Ricorrente che la Resistente abbia utilizzato, o stia utilizzando, il Nome a Dominio Contestato in buona fede per un'offerta al pubblico di beni o servizi.

In relazione al requisito della mala fede all'atto della registrazione e nell'uso del

nome a dominio, la Ricorrente ritiene sussistano le fattispecie di cui agli articoli 3.7 (a) e 3.7 (d) del Regolamento, in quanto, nei primi due anni di registrazione, il Nome a Dominio Contestato, in relazione al quale la Resistente ha provveduto a disattivare ogni reindirizzamento, a seguito dell'opposizione, era reindirizzato (come evidenziato dalle stampe del sito allegate al Reclamo) su una pagina ove comparivano unicamente le indicazioni che il nome a dominio era stato registrato da parte della Resistente e che, qualora qualcuno fosse stato interessato al Nome a Dominio, avrebbe potuto contattare la Resistente. Successivamente, come indicato dalla Ricorrente e dimostrato dalle pagine del sito disponibili attraverso il sito [www.archive.org](http://www.archive.org), il Nome a Dominio Contestato è stato reindirizzato su *parking page* ove erano pubblicati numerosi link commerciali, tra i quali anche a siti ove venivano offerti in vendita prodotti e servizi forniti da concorrenti della Ricorrente.

La Ricorrente adduce inoltre, quale ulteriore prova della malafede della Resistente, la circostanza che la Resistente avesse registrato in passato un altro nome a dominio sostanzialmente corrispondente al marchio EURONICS, <euronix.it>, recuperato dalla Ricorrente in seguito all'attivazione di una procedura di opposizione presso il Registro ed alla cancellazione del nome a dominio da parte del Resistente.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a MEDIONET S.R.L., attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata sia per via postale che per posta elettronica ai contatti presenti sul database del Registro. Il Resistente è risultato essere tuttavia sconosciuto all'indirizzo e non ha riscontrato le comunicazioni e-mail inviate dalla segreteria.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del reclamo.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute 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..."*.

La Ricorrente ha allegato al reclamo copia dei certificati di registrazione dei marchi comunitari denominativi SHOP ON LINE EURONICS e IL CLIENTE HA SEMPRE EURONICS.

Inoltre, è stata fornita prova della titolarità, da parte della Ricorrente, di numerosi nomi a dominio corrispondenti al marchio EURONICS, registrati in data anteriore rispetto al Nome a Dominio contestato, in capo alla Euronics Italia S.p.A..

Si deve ritenere pertanto che il Nome a Dominio contestato, che corrisponde sostanzialmente al segno EURONICS, con la sola eliminazione della lettera “s”, sia tale da indurre confusione rispetto al marchio e agli altri segni distintivi aziendali della Ricorrente. Il Collegio ritiene dunque accertata l’esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del Nome a Dominio contestato, ai sensi dell’Art. 3.6 lett. a).

#### **b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L’art. 3.6 lettera b) del Regolamento Dispute 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*”.

In ordine all’inesistenza *prima facie* di un diritto o titolo della Resistente sul Nome a Dominio <euronic.it>, si deve considerare che, come anche da altre pronunce fra le quali [Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l.](#) del 2 marzo 2001, in relazione al nome a dominio <guidasposi.it>, “*il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione renderebbe le presenti procedure prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo, col che La ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6b, che sarebbe comunque escluso dall’avvenuta registrazione*”.

Così come deciso nel caso [Sebeto s.r.l. e Vesevo s.p.a. contro Essestampa s.r.l.](#) del 5 dicembre 2007 in relazione al nome a dominio <rossopomodoro.it>, “*una volta che La ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c (oggi lettere f), g) e h) ) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento)*”.

Nel caso di specie, la Resistente, non depositando la propria Risposta al Reclamo, non ha fornito alcuna evidenza circa l'esistenza di un proprio diritto o titolo sul Nome a Dominio Contestato.

La fattispecie prevista ai sensi dell'articolo art. 3.6 lettera f), secondo il quale *“prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”*, non si può ritenere presente nel caso in esame. La volontà di qualsivoglia uso o preparazione all'uso del Nome a Dominio in buona fede anteriore alla notifica deve essere infatti esclusa, in quanto il nome a dominio è stato reindirizzato, come documentato dalla Ricorrente, dapprima su una pagina Internet ove compariva l'indicazione che il dominio era offerto in vendita e successivamente su una *parking page* con link commerciali.

Neppure si può dedurre che il Resistente sia *“conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”* ex art. 3.6 lett. g), in considerazione del fatto che il nome a dominio è registrato in capo alla MEDIONET S.R.L., che non risulta, tra l'altro, essere un licenziatario o distributore od essere stato altrimenti autorizzato ad alcun altro titolo ad usare il marchio EURONICS dalla Ricorrente, sostanzialmente identico al Nome a Dominio.

Infine il Collegio non ritiene che l'attività posta in essere dal Resistente sul sito corrispondente al Nome a Dominio contestato si possa considerare *un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato* ai sensi dall'art. 3.6 lett. h). E' anzi probabile che la Resistente abbia registrato il Nome a Dominio allo scopo di trarre in qualche misura profitto dalla vendita dello stesso e dallo sviamento degli utenti reindirizzati per errore sul sito corrispondente al Nome a Dominio, che differisce dal segno principale EURONICS della Ricorrente per la sola omissione della lettera “s”.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalla Ricorrente, il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto né titolo sul Nome a Dominio Contestato e si deve ritenere pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) 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.

In ordine alla malafede all'atto della registrazione, la notorietà in Italia del marchio EURONICS, attraverso l'intenso ed ininterrotto uso nel commercio sin dal 1999, e la sostanziale identità del Nome a Dominio rispetto ai segni distintivi della Ricorrente, idonea ad aumentare la probabilità di confusione fra gli utenti di Internet, inducono il Collegio a ritenere che la registrazione del Resistente sia stata effettuata in malafede.

Inoltre, la registrazione, da parte della Resistente, anche di un altro nome a dominio confondibile rispetto al segno EURONICS, quale <euronix.it>, costituisce un'ulteriore circostanza a prova della conoscenza dei segni distintivi della Ricorrente da parte della Resistente.

Con riferimento all'uso in malafede, il Collegio ritiene provata “...*la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto Nazionale e/o comunitario...*” ex art. 3.7 lettera d).

Infatti, come indicato nei paragrafi precedenti, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente e non contestata dalla Resistente, il Nome a Dominio, al momento non reindirizzato su un sito Internet attivo, è stato reindirizzato in passato su una pagina sostanzialmente priva di contenuti, salva l'indicazione che il dominio poteva essere oggetto di trasferimento a terzi interessati, mentre, in un secondo momento, è stato reindirizzato su una *parking page* ove erano pubblicati numerosi link commerciali, riferiti anche a prodotti e servizi identici o affini rispetto a quelli della Ricorrente.

Il Collegio ritiene pertanto che la Resistente abbia intenzionalmente registrato ed utilizzato il Nome a Dominio per attrarre utenti di Internet sul proprio sito allo scopo di trarne profitto, sfruttando la probabilità di confusione causata dall'evidente somiglianza tra il Nome a Dominio ed il marchio EURONICS.

La fattispecie in esame integra un tipico caso di typosquatting, ossia la pratica di registrare nomi a dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel software di navigazione Internet.

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

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio EURONIC.IT a Euronics italia S.p.A.,

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

Milano, 29 settembre 2010

Dr. Luca Barbero