

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### GALVANINA.IT

Ricorrente: La Galvanina S.p.a  
rappresentata dall'Avv. Nicoletta Colombo

Resistente: Ester Tugnoli

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Enzo Fogliani

### Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 9 dicembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 13 dicembre 2011, La Galvanina S.p.a., rappresentata dall'Avv. Nicoletta Colombo, 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 GALVANINA.IT, assegnato alla Sig.ra Ester Tugnoli.

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

- a) il dominio GALVANINA.IT è stato creato il 7 gennaio 2002 ed è attualmente assegnato alla Sig.ra Ester Tugnoli;
- 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.galvanina.it* viene visualizzata una pagina web in cui compaiono link a numerosi siti, dal prestito al mutuo, dall'assicurazione all'erogatore di acqua.

Il 14 dicembre, 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 Sig.ra Ester Tugnoli 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 seguente. L'e-mail però tornava indietro dando messaggio di errore.

Il 9 gennaio 2012 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 28 dicembre 2011 e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 22 gennaio 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Il 30 gennaio 2012 il Prof. Avv. Enzo Fogliani accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

## **Allegazioni della Ricorrente**

Nel proprio ricorso la Ricorrente afferma e documenta di essere una società che fin dai primi anni del 1900 ha commercializzato acqua minerale, ed ha prodotto e venduto sciroppi e succhi di frutta.

Acquistando una rinomanza a livello nazionale e internazionale, la Galvanina S.p.a. ha deciso di registrare sei marchi nazionali per prodotti della classe 32 e numerosi marchi internazionali.

La Ricorrente, venuta a conoscenza della registrazione del nome a dominio *galvanina.it* ad opera della signora Ester Tugnoli, il 20 gennaio 2011 inviava alla Resistente una missiva in cui si sottolineava come la registrazione del nome a dominio *“da un lato fosse avvenuta in totale contraffazione dei propri segni distintivi, dall’altro integrasse una condotta concorrenziale scorretta”*. Dopo aver invitato la Signora Ester Tugnoli ad astenersi da qualsiasi utilizzo del nome a dominio e di trasferirlo alla La Galvanina S.p.a., concludeva la lettera con l’auspicio di poter giungere a una conclusione transattiva della controversia.

Con lettera del 22 febbraio 2011 la Signora Tugnoli, pur contestando le ragioni della Ricorrente, si dichiarava disposta a concludere un accordo bonario per la cessione del nome a dominio a fronte di un corrispettivo che andasse a coprire i costi sostenuti e *“poco altro”*.

Con la comunicazione del 28 marzo 2011 La Galvanina S.p.a. accoglieva la proposta di trasferimento del nome a dominio oggetto di contestazione proponendo il pagamento delle sole spese di trasferimento senza costi aggiuntivi.

Il 20 maggio 2011 la Signora Tugnoli scriveva che avrebbe effettuato il trasferimento del nome a dominio dietro il pagamento di euro 2.500 a titolo di rimborso delle spese di registrazione e mantenimento aggiungendo però di non possedere le ricevute dei pagamenti effettuati.

Il 21 luglio 2011 La Galvanina S.p.a. informava la signora Tugnoli di non accettare la proposta e chiedeva alla Resistente oltre al trasferimento del nome a dominio, una completa astensione dall’utilizzo o registrazione di segni identici o simili a quelli della La Galvanina S.p.a.

La Ricorrente rileva l’identità del nome a dominio con il proprio marchio e afferma che l’attuale assegnataria non avrebbe alcun diritto o titolo sul dominio in contestazione.

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio sarebbe dimostrata oltre che dalla notorietà della La Galvanina S.p.a anche dallo stesso comportamento tenuto dalla signora Tugnoli disposta a cedere il nome a dominio alla Ricorrente esclusivamente dietro pagamento di 2.500 euro.

La Ricorrente presuppone che la Signora Tugnoli abbia un più ampio intento di “accaparramento” di nomi a dominio (ovvero un cybersquatting), in quanto al medesimo indirizzo civico della Resistente risulta abitarci anche il Sig. Augusto Tugnoli, il quale ha già registrato 56 nomi a dominio, e tutto ciò farebbe pensare alla Ricorrente che tra i due ci sia una parentela ed anche una condivisione di intenti.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

## **Posizione della Resistente**

Il ricorso risulta essere stato recapitato il giorno 28 dicembre 2011. Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche senza che nulla pervenisse dall'intestatario del dominio.

### **Motivi della decisione**

I motivi dedotti dal Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

#### **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..."*.

A tal proposito non vi è alcun dubbio che il nome a dominio *www.galvanina.it* sia identico alla denominazione sociale e ai numerosi marchi nazionali e internazionali depositati dalla Galvanina S.p.a.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito

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

La Resistente, pur avendo ricevuto il 28 dicembre 2011 il plico contenente il reclamo e nonostante il sollecito, con e-mail del 9 gennaio 2012, da parte della Segreteria della Camera di Commercio ad inviare le proprie repliche, la Signora Tugnoli non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo e quindi non ha provato alcuna circostanza che possa fare emergere un suo diritto o titolo all'uso del nome a dominio in oggetto.

Tuttavia si può osservare, dallo scambio di corrispondenza tra le parti avvenuto il 22 febbraio 2011, come la Signora Tugnoli fosse bene informata sia riguardo al mercato delle acque minerali in generale, sia, in particolare, sull'operato della società La Galvanina S.p.a. tanto che, dopo aver ricordato che la Galvanina è una sorgente di acqua minerale che sgorga nella Regione Emilia Romagna e dopo aver citato uno studio sul mercato delle acque minerali (Dossier Beverage 2010: il mercato delle acque minerali, bibite e succhi), osserva come: *"le marche trattate dalla vostra assistita (La Galvanina S.p.a. n.d.r.) abbiano in Italia una notorietà molto limitata, a livello locale, regionale"*. Quindi la Signora Tugnoli prima di avere avuto notizia dell'opposizione non poteva ignorare l'esistenza della Ricorrente visto e considerato che la Resistente risiede a Riccione e la La Galvanina S.p.a. oltre ad avere la sede a Rimini ha anche una storia centenaria che trova origine proprio in Emilia Romagna. Quindi è da escludere che la Resistente *"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"*(art. 3.6 del Regolamento lettera d). Come del resto non risulta, a quel che si è potuto verificare d'ufficio su internet, che la signora Tugnoli *"è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio"* (art. 3.6 del Regolamento lettera e).

Si deve escludere, inoltre, la circostanza che *"il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*, visto che il nome a dominio risulta utilizzato esclusivamente per indirizzare

gli utenti internet verso alcuni link sponsorizzati, tra cui alcuni appartenenti a concorrenti della Ricorrente, e quindi idoneo a sviare la clientela della ricorrente.

Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento per riassegnazione del nome a dominio, ossia l'inesistenza, in capo all'attuale assegnatario, di un 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.

Nella registrazione e nell'uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il Registro all' art. 3.7 lettera a) pone come circostanza idonea a dimostrare la malafede l'ipotesi in cui *“il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio”*. A tal fine, nel carteggio intercorso tra le parti, sono le stesse parole della Signora Tugnoli scritte nella lettera del 20 maggio 2011 a mostrare la malafede.

Si legge, a tal proposito: *“tale importo si aggira sui 250,00 euro annui per un totale di circa 2.500 euro. Purtroppo non ho documenti probatori, fiscali o meno, anche perché non ho pensato di tenerli e in qualità di privato non avevo alcun obbligo in tal senso”*. La richiesta di euro 2.500 come corrispettivo che la Ricorrente avrebbe dovuto versare per il trasferimento del nome a dominio, appare del tutto sproporzionato considerando che i prezzi di mercato per la registrazione, il mantenimento di un nome a dominio e l'hosting di un sito delle dimensioni e caratteristiche di quello posto sul dominio in contestazione non sono superiori, a tutto voler concedere, ai 50 euro annui iva compresa.

Si noti, in aggiunta a tutto ciò, che il nome a dominio in contestazione è stato registrato il 7 gennaio 2002, ossia tre anni dopo la registrazione del dominio *galvanina.com* da parte della Ricorrente, undici dalla registrazione del primo marchio e cinquantadue dalla registrazione nel registro delle imprese.

E' quindi da escludere la circostanza che la registrazione del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto, considerata la notorietà della Ricorrente, è legittimo ritenere che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente *“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”* (art. 3.7 lett. d del regolamento).

A conferma di ciò è la circostanza che accedendo al sito si trova una pagina di link sponsorizzati (pubblicità *pay per click*) diretti a siti di società attive nello stesso settore della Ricorrente.

Si ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella

registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

**P.Q.M.**

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “*galvanina.it*” a La Galvanina S.p.a. con sede in Via della Torretta, 2 - 47923 Rimini.

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

Roma, 13 febbraio 2012

Enzo Fogliani