

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

GROUPALIA.IT

Ricorrente: Groupalia Compra Colectiva S.L.
(rappresentata da avv. Pablo Pratmarsò - Ubilibet)
Resistente: Vicente Arias Alfonso
Esperto: Avv. Anna CARABELLI

Svolgimento della procedura

Con ricorso presentato alla Camera Arbitrale di Milano (di seguito Camera Arbitrale) il 23 Luglio 2010 (l'originale cartaceo è stato ricevuto il successivo 9 Agosto) la società Groupalia Compra Colectiva S.L. con sede in Barcellona, Spagna, Carrer Llull n. 113 (di seguito Ricorrente), rappresentata dall'avv. Pablo Pratmarsò ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (nel seguito anche Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento del nome a dominio <groupalia.it>, assegnato a Vicente Alfonso (di seguito Resistente).

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

- a) il dominio <groupalia.it> è assegnato a Vicente Alfonso 13 Marzo 2010;
- 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) l'indirizzo *www.groupalia.it* non rimanda ad un sito attivo del Resistente ma risulta "parcheggiato" sul sito www.go-daddy.com, specializzato nella gestione di nomi a dominio.

Il 9 Agosto 2010, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento veniva inviato dalla Camera Arbitrale al Resistente, a mezzo raccomandata e per posta elettronica, agli indirizzi risultanti dal database del Registro. Il plico cartaceo non veniva però recapitato essendo il destinatario "sconosciuto" all'indirizzo indicato; in data 20 Settembre la Camera Arbitrale comunicava per posta elettronica alle parti il mancato recapito del plico al Resistente e, conformemente al Regolamento Dispute, fissava il termine per la presentazione dell'eventuale replica al 28 settembre 2010.

Il Resistente non presentava alcuna replica. La Camera Arbitrale procedeva quindi a nominare quale esperto l'avv. Anna Carabelli che accettava l'incarico in data 1 ottobre.

Con comunicazione inviata dalla Camera Arbitrale alle parti via posta elettronica in data 11 ottobre, l'esperto "rilevato che a pag. 4 del ricorso la Ricorrente riferisce che la domanda di registrazione del marchio comunitario "*Groupalia compra colectiva* è stata depositata in data 15/4/2010 a nome della *Outbees Venta Online S.L.*, indicata come la "*precedente ragione sociale della Groupalia Compra Colectiva S.L.*; che tuttavia a pag. 3 si legge che la società *Groupalia Compra Colectiva S.L.* è stata costituita in data 8/3/2010", richiedeva chiarimenti in merito alla riferibilità alla società ricorrente della denominazione *Outbees Venta Online S.L.* e/o della domanda di registrazione del marchio comunitario n. 9.029.349 indicata in ricorso ed assegnava alla Ricorrente termine sino al 23 ottobre 2010 per provvedere al riguardo, differendo conseguentemente il termine per il deposito della decisione al 30 ottobre 2010.

In data 19 ottobre la Camera Arbitrale riceveva una comunicazione e-mail del Resistente. In essa il Resistente affermava di aver trovato nella propria cartella spam di posta elettronica la comunicazione inviata dalla Camera Arbitrale di Milano relativa alla sopra menzionata richiesta di chiarimenti, di avere da tale comunicazione dedotto l'avvio di un procedimento di riassegnazione del nome a dominio *groupalia.it* di cui non avrebbe avuto tempestiva notizia in quanto le precedenti comunicazioni inviate dalla Camera Arbitrale al suo indirizzo di posta elettronica sarebbero state automaticamente classificate come spam e quindi eliminate. Il Resistente chiedeva quindi che gli venisse assegnato un nuovo termine per poter presentare la propria replica.

Con provvedimento comunicato alle parti in data 20 ottobre, l'esperto respingeva la richiesta del Resistente ritenuto:

- *“Che come previsto dal Regolamento per le dispute dei nomi a dominio (Regolamento), la comunicazione relativa all'avvio del procedimento è stata inviata al resistente oltre che via e-mail anche a mezzo posta con raccomandata a.r., all'indirizzo dichiarato all'atto della registrazione del nome a dominio. La raccomandata non è stata tuttavia recapitata in quanto il resistente è risultato sconosciuto a tale indirizzo;*
- *Che Il Registrante di un nome a dominio è responsabile dell'accuratezza dei dati comunicati all'atto della richiesta di registrazione ed ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni relativa variazione;*
- *Che secondo il Regolamento i termini hanno carattere perentorio e nel caso in cui una parte non rispetti un termine decade dalla possibilità di compiere l'atto cui il termine si riferisce salvo che ricorrano circostanze eccezionali (art. 4.14);*
- *Che nello specifico, il resistente non ha documentato alcuna circostanza eccezionale essendosi limitato ad affermare il mancato ricevimento delle comunicazioni via e-mail per un asserito problema legato alla configurazione della propria casella di posta elettronica;*
- *Che peraltro l'avvio del procedimento di riassegnazione è stato preceduto dalla richiesta di opposizione ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio, comunicata alle parti dal Registro via posta*

elettronica e mediante raccomandata;

- *Che pertanto non pare plausibile che il resistente non abbia ricevuto notizia della vertenza relativa al nome a dominio groupalia.it prima del 19/10/2010 e in ogni caso l'eventuale mancata ricezione è da imputarsi al resistente medesimo”.*

In data 22 ottobre la Ricorrente inviava una breve nota con allagata documentazione nella quale precisava che la originaria denominazione sociale, Outbees Venta Online, è stata modificata, nel giugno 2010, in Groupalia Compra Colectiva e che pertanto la domanda di registrazione di marchio comunitario “GROUPALIA COMPRA COLECTIVA”, depositata nell’aprile 2010 va riferita alla Ricorrente. Allegava altresì la lista degli ulteriori marchi GROUPALIA COMPRA COLECTIVA depositati dalla Ricorrente tra il giugno ed il settembre 2010 nonché copia di corrispondenza risalente al gennaio 2010 relativa alla scelta della denominazione sociale e precisava di avere registrato che il nome a dominio groupalia.com nel febbraio 2010.

In data 27 ottobre il Resistente inviava una ulteriore comunicazione e-mail nella quale, lamentando di non essere stato posto nella condizione di partecipare al procedimento, svolgeva una serie di osservazioni in replica alla nota inviata dalla Ricorrente in data 22 ottobre.

Allegazioni della Ricorrente

L’attività della ricorrente consiste nell’offrire online ai propri clienti la possibilità di accedere ad una serie di beni e servizi per il tempo libero a prezzi “scontati” grazie al sistema dei c.d. “gruppi di acquisto”. La società Ricorrente è stata costituita (con diversa denominazione rispetto a quella attuale, come precisato nella nota integrativa) in data 8 marzo 2010 (doc.1). Essa nasce dall’iniziativa di alcuni soci (Lucas Carné e José Manuel Villanueva) della società Privalia, a sua volta operante nel settore degli acquisti collettivi, come riportato nei comunicati/articoli apparsi nel maggio 2010 su vari siti spagnoli, italiani e stranieri (doc. 3) e ha rapidamente esteso con grande successo la propria attività anche in Italia (dove opera attraverso la partecipata Groupalia s.r.l.) ed in altri paesi, acquisendo in pochi mesi grande notorietà; al riguardo la Ricorrente produce la stampa della pagina web contenente i risultati ottenuti digitando la parola “groupalia” nei motori di ricerca “Google.it” e “Google.es” (doc. 6).

In data 15 aprile 2010 la Ricorrente ha presentato domanda di registrazioni di marchio figurativo comunitario per il nome “Groupalia compra colectiva” (doc.2); ha inoltre registrato una serie di nomi a dominio “groupalia” con diverse estensioni, tra cui “groupalia.com” registrato in data 3 febbraio 2010; tra il luglio ed settembre 2010 la Ricorrente ha poi depositato ulteriori domande di registrazione del marchio “GROUPALIA COMPRA COLECTIVA”.

Il nome “groupalia” nasce dalla combinazione di Groupon, denominazione della società leader nel settore dei gruppi di acquisto online, e di Privalia.

Il Resistente (il cui nome completo è Vicente Arias Alfonso) ha registrato il nome a dominio in contestazione in data 13 marzo 2010; al momento di tale registrazione il Resistente era a conoscenza del progetto commerciale della Ricorrente. Il Resistente è infatti socio fondatore, insieme a Jèsus Monlèon, della società SeedRocket che ha creato Offerum S.L. società anch'essa operante nel settore delle vendite collettive online e quindi diretta concorrente della Resistente. A dimostrazione di ciò la Resistente produce:

- la stampa di alcune pagine web tratte dal sito www.seedrocket.com riguardanti il profilo del Resistente e di Jesus Monteleon (indicati quali co-fondatori della SeedRocket—doc. 8, 9 e 15) ed il lancio di offerum nel marzo 2010 (doc.10);
- la stampa della pagina Whois Search Results del sito www.godaddy.com relativa al dominio “seedrocket.com” che indica il Resistente quale “Registrant” e “Administrative Contact” (doc. 11);
- la stampa di alcune pagine del sito www.offerum.com relative all’attività commercial svolta da Offerum (doc. 12);
- la stampa della pagina Whois Search Results del sito www.godaddy.com relativa al dominio groupalia.it da cui risulta che l’indirizzo e-mail dichiarato dal Resistente all’atto della registrazione è info@offerum.com (doc. 13);
- copia delle e-mail inviate nel febbraio e nel marzo 2010 da Jesus Montelèon (doc. 16) a Lucas Carné (co-fondatore di Groupalia Venta Colectiva e socio di Privalia) per sondare la possibilità di una collaborazione essendo SeedRocket “*in procinto di lanciare un prodotto molto simile a GROUPON.com che si chiama OFFERUM*” (cfr. e-mail del 22 Febbraio 2010) e avendo sentito del progetto di Privalia (cfr. e-mail del 3 marzo 2010).

Il Ricorrente ha altresì prodotto copia di corrispondenza e-mail di Lucas Carné relativa alla scelta del nome della costituenda società, da cui risulta che il termine “groupalia” era stata individuato come possibile denominazione già nel gennaio 2010.

Sui motivi di ricorso la Ricorrente rileva che:

- il nome a dominio del Resistente è identico o comunque confondibile con il marchio “GROUPALIA COMPRA COLECTIVA” della Ricorrente, in quanto ne incorpora la parte (Groupalia) avente carattere distintivo mentre le parole “venta colectiva” sono termini generici;
- il Resistente non ha alcun titolo o interesse legittimo sul nome a dominio in contestazione perché lo stesso non presenta alcun legame con il nome del Resistente, né questo è mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare il marchio “GROUPALIA COMPRA COLECTIVA”. Inoltre il Resistente non ha fatto alcun uso del nome a dominio che possa ritenersi legittimo ai sensi del Regolamento Dispute;
- il Resistente ha registrato il nome a dominio in mala fede, perché all’atto

- della registrazione certamente era a conoscenza dell'imminente lancio di Groupalia Compra Colectiva;
- il Resistente utilizza in mala fede il nome a dominio allo scopo di impedire alla Ricorrente di utilizzare il proprio marchio "GROUPALIA COMPRA COLECTIVA" nel dominio corrispondente.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato.

Allegazioni del Resistente

Il Resistente non ha inviato alcuna replica nel termine assegnato (28 settembre) e la sua richiesta di rimessione in termini inviata il 19 ottobre è stata respinta avendo l'esperto ritenuto che il Resistente non ha documentato alcuna circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento Dispute, per i motivi sopra precisati.

Nella comunicazione del 22 ottobre il Resistente, lamentando di non essere stato posto nella condizione di partecipare al presente procedimento e ottenere copia dei documenti posti a base del ricorso, ha comunque svolto una serie di osservazioni in replica alla nota integrativa della Ricorrente sollecitata dall'esperto.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che poiché, per i motivi già esposti, il Resistente è decaduto dalla possibilità presentare repliche, tale decadenza rende irricevibile la comunicazione inviata dal Resistente il 22 ottobre. Resta ovviamente salva per il Resistente la possibilità di adire le vie giudiziarie (art. 3.12 del Regolamento Dispute).

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...*".

Ad avviso dell'esperto, il requisito di cui sopra ricorre nel caso di specie: il nome a dominio infatti incorpora il termine "groupalia" che costituisce il "cuore" cioè la parte distintiva del marchio depositato dalla Ricorrente. Il fatto che il deposito della domanda di marchio comunitario sia avvenuta nell'aprile 2010, cioè a distanza di un mese dalla registrazione del nome a dominio da parte del Resistente (marzo 2010), non ha rilievo. I documenti prodotti (in particolare la corrispondenza tra Jesus Monteleon – socio del Resistente - e Lucas Carné –doc. 16) inducono a ritenere che il Resistente

fosse perfettamente a conoscenza degli imminenti costituzione e ingresso sul mercato della Ricorrente.

D'altro canto, vi è agli atti corrispondenza e-mail del sig. Lucas Carné che dimostra che il termine “groupalia” era stato individuato come possibile denominazione della costituenda società già nel gennaio 2010; inoltre risale al 3 febbraio 2010 la registrazione del dominio “groupalia.com” da parte della Ricorrente, come l'esperto ha avuto modo di verificare direttamente accedendo al data base Whois del sito www.nic.com.

Infine, la Ricorrente ha dimostrato (docc. 3, 4, 5 e 6) che, per effetto dell'attività svolta, il nome “groupalia” è fermamente associato alla Ricorrente mentre nessun collegamento appare esservi tra tale nome ed il Resistente.

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

L'art. 3.6 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”.

Nessuna delle circostanze sopra indicate sussiste nel caso di specie. E' pacifico che il Resistente non abbia avuto dalla Ricorrente alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare il marchio di cui si discute, in particolare quale nome a dominio; né il Resistente è conosciuto con il nome corrispondente al dominio registrato. D'altro canto il Resistente non effettua alcun uso del nome a dominio che possa integrare la fattispecie di cui alla lettera c) della disposizione sopra richiamata, posto che il nome a dominio non è associato né rimanda ad alcun sito del Resistente, essendo semplicemente “parcheggiato” sul sito www.godaddy.com.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalla Ricorrente, l'esperto Collegio conclude che il Resistente non ha diritto né titolo sul nome a dominio contestato e ritiene 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 la riassegnazione del nome a dominio contestato è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute 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.

E' principio costantemente affermato dai Collegi OMPI, e qui recepito, che la conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (*Expedia, Inc. v. European Travel Network*, caso OMPI No. D2000-0137; *Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, Caso OMPI No. D2006-0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, Caso OMPI No. D2007-0614).

Per quanto poi riguarda l'uso, la circostanza che il nome a dominio non sia associato o rimandi ad alcun sito attivo del Ricorrente non vale ad escludere la malafede. Sin dalla decisione resa nel procedimento *Telstra Corporation, v. Nuclear Marschmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 é infatti principio assolutamente pacifico, secondo l'orientamento dei Collegi OMPI che viene qui recepito, che l'uso in malafede non presuppone necessariamente il compimento di un'azione positiva, ma ricorre anche in caso del c.d. "passive holding". Rientrano infatti nell'ambito di applicazione dell'art. 3.7 tutte quelle ipotesi in cui la registrazione del dominio sia avvenuta in malafede e le circostanze specifiche del caso inducano a ritenere che il resistente continuerà ad agire in malafede.

Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi a) e b) e dell'attività svolta dal Resistente personalmente coinvolto in OFFERUM (docc. 13 e 16) diretta concorrente della Ricorrente (doc. 12), l'esperto ritiene che non sia configurabile alcun uso legittimo del nome a dominio da parte del Resistente e che pertanto il "passive holding" dello stesso costituisca uso in malafede. Ritiene inoltre che il comportamento del Resistente integri la fattispecie prevista alla lettera b) dell'art 3.7 del Regolamento Dispute (i.e.: il nome a dominio è stato registrato per impedire al titolare del diritto ad un nome o marchio di utilizzare tale nome o marchio in un nome a dominio corrispondente).

Il Collegio ritiene quindi sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Dispone la rassegnazione del nome a dominio groupalia.it alla Ricorrente.

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

Milano, 29 ottobre 2010

Avv. Anna Carabelli