

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

HOTELCALADILEPRE.IT

Ricorrente: Delphina S.r.l.

Legale rappresentante: sig. Marco Muntoni

Resistente: Register EU Spain SL

Collegio (unipersonale): Dott.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in Camera Arbitrale di Milano in data 17/09/2014, anticipandolo via posta elettronica in data 12/09/2014, la società Delphina S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Marco Muntoni, 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 hotelcaladilepre.it, assegnato a Register EU Spain SL.

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

- a) il dominio HOTELCALADILEPRE.IT è stato creato il 25/09/2006;
- b) il predetto nome a dominio è attualmente assegnato a Register EU Spain SL;
- c) il predetto nome a dominio è stato registrato sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- d) digitando l'indirizzo *www.hotelcaladilepre.it* viene visualizzata una pagina web attiva in cui compare la scritta HOTEL CALA DI LEPRE, sono pubblicizzati alcuni hotel e si trovano numerosi links che reindirizzano l'utente a siti che si occupano di prenotazioni alberghiere e forniscono informazioni turistiche;

Il 30/09/2014 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 dell'assegnatario, risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Tale comunicazione, in data 25/09/2014, veniva anticipata via mail al Resistente, e per copia conoscenza alla Ricorrente ed al Registro, con allegato anche il reclamo.

Il 10/10/2014 la Segreteria inviava mail alle parti ed al Registro per informarle che il reclamo risultava essere stato regolarmente ricevuto dal Resistente in data 6/10/2014 all'indirizzo indicato nel DBNA del Registro e che, pertanto, il termine ultimo per depositare la replica veniva fissato alla data del 31/10/2014.

In data 31/10/2014, il sig. Josè Rodriguez Chiappini dall'indirizzo e-mail del Resistente (Register EU Spain SL), inviava una comunicazione alla Segreteria, ed in copia conoscenza alla Ricorrente ed al Registro, segnalando che “...il nome a dominio in oggetto è effettivamente registrato a nome della nostra società.

Tuttavia si tratta di una registrazione effettuata in proxy-service per l'effettivo titolare dei servizi su esso attivati (web e e-mail), che è stato da noi tempestivamente informato della procedura di arbitrato.

L'effettivo titolare dei servizi è la Società Romena "S.C Movispot S.R.L", con indirizzo Poetului n61a,bl.Z4,sc.A,ap.4 (Arad - Romania); che pur essendo stata più volte sollecitata a fornire un riscontro al momento non ha reagito".

In data 04/11/2014 la Segreteria conferiva incarico per la decisione relativa alla procedura alla dott.ssa Cinzia Beccaria, la quale accettava l'incarico conferitole in data 05/11/2014.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti e al Registro in data 06/11/2014, comunicando che il termine per la decisione, salvo il verificarsi di casi eccezionali, veniva fissato in data 20/11/2014.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è Delphina Srl, una società italiana costituitasi il 15/01/1992 che gestisce e promuove strutture alberghiere nel nord della Sardegna tra cui appunto il Park Hotel & SPA Cala di Lepre situato a Palau (OT).

Delphina Srl ha basato il reclamo sui propri diritti di privativa industriale sul segno HOTEL CALA DI LEPRE derivanti dall'insegna PARK HOTEL CALA DI LEPRE con cui contraddistingue almeno dal 2005 la struttura alberghiera ubicata a Palau nella località denominata appunto Cala di Lepre, dal marchio italiano CALA DI LEPRE PARK HOTEL & SPA Reg. 1612548 depositato il 12 febbraio 2014 nella classe merceologica 43 e dal nome a dominio hotelcaladilepre.com registrato il 26/05/2005. Quanto sopra è stato dimostrato attraverso il deposito di idonea documentazione allegata al ricorso.

In breve, sui motivi del ricorso, la Ricorrente rileva che:

- sulla pagina web a cui indirizza il nome a dominio registrato dal Resistente si visualizzano contenuti che fanno palesemente riferimento al Park Hotel & SPA Cala di Lepre di Palau (unico esistente in Sardegna con tale nome) tratti dal sito ufficiale dell'Hotel www.hotelcaladilepre.com di Delphina S.p.A. Tale circostanza genera dunque un rischio di confusione che provoca danni all'attività commerciale e all'immagine della Ricorrente;
- Il Resistente non è titolare di alcun diritto sul nome a dominio in contestazione e la Ricorrente afferma di non aver mai dato alcuna autorizzazione a quest'ultima per la registrazione dello stesso, né di aver disposto titoli o licenze per l'utilizzo o lo sfruttamento dei propri segni distintivi e di materiale informativo riferito alle proprie attività;
- Il Resistente ha registrato e utilizza il dominio contestato in mala fede con l'unico scopo di sfruttare la notorietà del complesso turistico denominato Hotel Cala di Lepre di proprietà di Delphina Srl e del relativo segno distintivo, generando introiti dagli annunci pubblicitari presenti sul sito

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla Delphina S.r.l.

Posizione della Resistente

Il Resistente (Register EU Spain SL) non ha risposto sul merito al ricorso della Ricorrente ma si è limitato ad asserire di non essere l'effettivo titolare dello stesso che gestirebbe in qualità di proxy server, fungendo cioè da intermediario per conto di un terzo, identificandolo nella società romena

S.L. Movisport S.R.L. Register EU Spain SL ha inoltre precisato di aver informato la suddetta società romana della procedura di Riassegnazione in corso, senza che quest'ultima tuttavia si attivasse per fornire un riscontro o rendere nota la propria posizione. Il Resistente (che deve comunque essere ufficialmente considerato Register EU Spain SL in quanto assegnatario indicato sul database del Registro) non ha pertanto sottoposto alcun argomento a difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto dichiarato dalla Ricorrente. Di conseguenza, il Collegio, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Dispute, ha proceduto alla decisione sulla base del solo reclamo e della documentazione agli atti, traendone le conclusioni che ha ritenuto più opportune.

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..."*.

La Ricorrente ha allegato al reclamo copia del certificato di deposito della domanda di marchio CALA DI LEPRE PARK HOTEL & SPA (successivamente registrato con il numero 1612548) e documentazione amministrativa risalente al 2005 che autorizzava Delphina Srl all'esercizio dell'attività alberghiera nell'ambito della struttura contraddistinta dall'insegna PARK HOTEL CALA DI LEPRE.

Inoltre, è stata fornita prova della titolarità da parte della Ricorrente del nome a dominio HOTELCALADILEPRE.COM registrato in data anteriore rispetto al nome a dominio contestato.

Si deve pertanto ritenere che il nome a dominio HOTELCALADILEPRE.IT corrisponda sostanzialmente al segno HOTEL CALA DI LEPRE e sia tale da indurre in 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.

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

Una volta che la Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome.

A tale proposito 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"*.

Il Resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al Reclamo né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato, né è stato possibile dedurre elementi utili in tal senso dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o da ricerche effettuate d'ufficio dal Collegio attraverso Internet.

Infine, il Collegio non ritiene che l'attività posta in essere dal Resistente sul sito corrispondente al nome a dominio contestato possa considerarsi *un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato* ai sensi dell'art. 3.6. Infatti, pur recando il sito il nome HOTEL CALA DI LEPRE e riproducendo nella massima evidenza sulla home page, foto e descrizione della struttura alberghiera di Palau gestita da Delphina S.r.l., non presenta alcuna informazione o dato utile per contattare l'omonimo hotel, mentre gli altri alberghi (concorrenti della Ricorrente) contestualmente presentati sono invece accessibili attraverso link che rimandano direttamente ai loro siti Internet. Tali circostanze rendono dunque probabile che il Resistente abbia registrato il nome a dominio allo scopo di trarre in qualche misura profitto dallo sviamento degli utenti che cercano la Ricorrente verso siti di terzi anche in concorrenza con Delphina S.r.l.

In ogni caso, posto che il Resistente Register EU Spain SL asserisce di non essere l'effettivo proprietario del nome a dominio ma di aver agito come prestanome, è escluso per sua stessa ammissione che abbia qualche diritto o titolo al nome.

In considerazione delle argomentazioni e della documentazione presentata dalla Ricorrente il Collegio non può dunque che considerare sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ritenendo che il Resistente non abbia diritto né titolo sullo stesso.

c) Sulla malafede del 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.

A giudizio del Collegio non sono stati evidenziati elementi che possano indurre a ritenere che la registrazione e l'uso del nome a dominio oggetto del ricorso siano stati fatti in buona fede.

In particolare, 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 di 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) del Regolamento.

In proposito si osserva infatti che, come evidenziato dalla Ricorrente, nonostante il sito corrispondente al nome a dominio contestato rechi il nome HOTEL CALA DI LEPRE, non risultano esistenti in Sardegna (né altrove in Italia) altri hotel denominati HOTEL CALA DI LEPRE all'infuori di quello gestito dalla Ricorrente. E' evidente dunque la volontà del Resistente di riferirsi esplicitamente alla struttura alberghiera ed ai servizi prestati in tale ambito da Delphina S.r.l., volontà peraltro esplicitamente confermata anche dalla pedissequa riproduzione di foto, descrizione e contenuti che caratterizzano ormai da tempo il sito ufficiale del Park Hotel & SPA Cala di Lepre rispondente al nome a dominio HOTELCALADILEPRE.COM registrato in data antecedente alla registrazione del dominio .IT in contestazione da parte del Resistente.

Da quanto su esposto deriva quindi che il Resistente ha scelto il nome del dominio da registrare consapevole dell'attività alberghiera svolta dalla Ricorrente con il proprio segno Hotel Cala di Lepre.

La consapevolezza di un diritto altrui su un nome corrispondente al dominio in discussione al momento della sua registrazione, è un elemento che è stato ripetutamente riconosciuto come indice di malafede nella registrazione del nome a dominio (c.d. actual knowledge).

Inoltre, come già sopra illustrato, sebbene l'Hotel Cala di Lepre della Ricorrente sia in prioritaria e principale evidenza sul sito del Resistente, non è possibile da quest'ultimo ricevere informazioni per contattare direttamente l'omonimo albergo mentre sono accessibili gli altri alberghi contestualmente presentati, ai quali si può accedere con link diretti ai rispettivi siti Internet.

Il nome a dominio in contestazione appare essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con il segno della Ricorrente, con l'intento di attrarre utenti di Internet allo scopo di trarne profitto, sviando la clientela verso siti dove vengono offerti servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente.

La giurisprudenza amministrativa nazionale ed internazionale ha concordemente ritenuto che l'utilizzo di un nome a dominio corrispondente ad un segno distintivo altrui per indirizzare gli utenti verso uno o più siti in cui sono offerti prodotti/servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente sia un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio in contestazione.

Altro elemento da cui è possibile dedurre la malafede del Resistente si evince anche dalla circostanza che Register EU Spain SL non sarebbe l'effettivo titolare del nome a dominio ma un semplice prestanome: in questo senso numerose pronunce italiane ed internazionali, tra cui citiamo almeno la seguente in relazione al nome a dominio <basesicura.it>, Camera Arbitrale di Milano, 25/08/2013: *"...La scelta di registrare il nome a dominio tramite un prestanome olandese induce a ritenere che lo sconosciuto reale proprietario avesse seri motivi per nascondere la sua effettiva identità al Registro; il che è già di per sé indice di malafede..."*

Il ricorso ad un servizio di protezione dati (vale a dire ad un prestanome), unitamente alla mancata costituzione e/o presentazione di una propria difesa nel presente procedimento, sono per il presente Collegio un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio in discussione.

Si ritiene quindi accertata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio HOTELCALADILEPRE.IT a Delphina S.r.l.

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

Milano, 19 novembre 2014

Cinzia Beccaria