

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

IAFSTORE.IT

Ricorrente: Iaf Network S.r.l.,
Rappresentata dall'Avv. Marco Francetti e dall'Avv.
Massimo Iolita

Resistente: International Alimentary Fitness Store Ltd

Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 24 maggio 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 28 maggio, Iaf Network S.r.l., rappresentata dall'Avv. Marco Francetti e dall'Avv. Massimo Iolita, 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 IAFSTORE.IT, assegnato alla società International Alimentary Fitness Store Ltd.

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

- a) il dominio IAFSTORE.IT è stato creato il 27 marzo 2012 ed è attualmente assegnato a International Alimentary Fitness Store Ltd;
- 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.iafstore.it* viene visualizzata una pagina web sulla società International Alimentary Fitness Store Ltd., che riporta un elenco di vari integratori alimentari, i cui link rinviano al sito Nutrisport International, chiuso per manutenzione.

Il 3 giugno 2013, 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 di International Alimentary Fitness Store Ltd 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 20 giugno la Segreteria informava le parti che la consegna era stata tentata il 12 giugno, ma il plico era tornato indietro con dicitura "sconosciuto"; ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 7 luglio 2013.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Il Dott. Fabrizio Bedarida accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 9 luglio 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente Iaf Network S.r.l, afferma di essere una società italiana attiva sin dal 2003 nella commercializzazione di integratori alimentari e di articoli sportivi attraverso il sito www.iafstore.com. La Ricorrente documenta poi di essere titolare della registrazione comunitaria del marchio «IAFSTORE», Reg. No. 009510777 del 2 maggio 2011 e del dominio iafstore.com registrato il 12 aprile 2007.

La Ricorrente fonda quindi il suo reclamo sui seguenti segni distintivi:

- 1). Marchio comunitario «IAFSTORE», Reg. No. 009510777 del 2 maggio 2011;
- 2). Nome a dominio iafstore.com registrato il 12 aprile 2007.

Identità e/o confondibilità

In merito alla confondibilità tra il dominio iafstore.it ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento, la Ricorrente afferma di agire sulla base dei diritti su indicati, evidenziando come l'unica differenza tra il dominio iafstore.it ed i segni della Ricorrente - marchio IAFSTORE e dominio iafstore.com -, sia costituita dal ccTLD **.it**. A supporto della propria tesi la Ricorrente cita le decisioni relative ai domini hugoboss.it - Camera Arbitrale, 31 ottobre 2012 e paddypowercasino.it e paddypowerpoker.it - Camera Arbitrale, 28 dicembre 2011.

La Ricorrente ritiene pertanto che vi sia confondibilità tra il dominio in discussione ed i segni distintivi su cui vanta dei diritti.

Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione la Ricorrente sostiene che:

- 1) la Resistente non risulti essere titolare di alcun diritto o titolo sul segno IAFSTORE anteriore alle privative della Ricorrente

Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

Infine, sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente sostiene che essa possa dedursi dai seguenti argomenti:

- (a) il nome a dominio iafstore.it è stato registrato al solo scopo di creare confusione con i segni distintivi della Ricorrente ed in tal modo sviare gli utenti che cercavano la Ricorrente sul sito della Resistente;
- (b) sul sito della Resistente sono presenti link (collegamenti) sponsorizzati costituiti dai nomi/marchi di integratori alimentari e prodotti dietetici;
- (c) i suddetti collegamenti reindirizzano sulle pagine del sito www.nutrisport.biz dove sono offerti prodotti identici o simili a quelli della Ricorrente.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha inviato repliche alla Segreteria entro il termine fissato.

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..."*.

In merito alla confondibilità tra il dominio ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento, la Ricorrente ha affermato e documentato di essere titolare del marchio comunitario IAFSTORE e del nome a dominio iafstore.com.

Il presente Collegio ritiene che il dominio contestato sia confondibile con i segni della Ricorrente. Nello specifico il Collegio ritiene che il dominio iafstore.it sia da ritenersi identico al marchio della Ricorrente differenziandosi dallo stesso solo per l'aggiunta del **“.it”** (vale a dire il codice paese per l'Italia). A questo proposito il Collegio come già osservato in precedenti decisioni evidenzia che essendo il **“.it”** una necessaria componente tecnica, essa non rileva nel giudizio di confondibilità tra i segni della Ricorrente ed il dominio contestato.

Il Collegio, vista quindi l'identità tra il dominio contestato e i segni della Ricorrente, ritiene che quest'ultima abbia soddisfatto quanto richiestole dall'art.3.6 a).

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: 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"*.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul marchio IAFSTORE, identico al nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato. Ciò nonostante la Resistente non ha depositato alcuna replica al ricorso nei termini prescritti né contro dedotto in altro modo.

Il Collegio ha in ogni caso proceduto a verificare se dalla documentazione allegata al ricorso fosse riscontrabile la sussistenza in capo alla Resistente di un qualche diritto sul nome a dominio in contestazione. Dall'esame della suddetta documentazione non è stato possibile riconoscere alcun diritto alla Resistente.

Gli eventuali dubbi sull'esistenza di un concorrente diritto della Resistente dato da una parziale corrispondenza tra la denominazione sociale International Alimentary Fitness Store Ltd ed il dominio in disputa iafstore.it, sono stati fugati dal fatto che: il ricorso inviato dalla Segreteria della Camera Arbitrale alla Resistente all'indirizzo da questa indicato al Registro al momento della registrazione del dominio, sia stato restituito al mittente con l'annotazione (destinatario) sconosciuto; che anche sul sito www.iafstore.it della Resistente sia riportato il medesimo indirizzo ed infine dal mancato deposito di una replica da parte della Resistente.

Tanto il non replicare al ricorso quanto il fornire al Registro dati inesatti o quantomeno incompleti, così come la pubblicazione degli stessi dati sul proprio sito, individuano un comportamento non coerente con un legittimo interesse al dominio in discussione. Infatti, non appare credibile che una società che abbia intenzione di operare lecitamente non si curi di indicare (o quantomeno aggiornare) i dati relativi al proprio indirizzo.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che dagli atti non si rilevi alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall'art. 3.6 lettera b) del Regolamento.

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 prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede. Si tratta di circostanze provate le quali si forma una presunzione di registrazione e mantenimento del dominio in malafede. Fra queste si riporta in particolare la circostanza sub *b*), *ossia che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente*".

Il nome a dominio in contestazione appare essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con i segni della Ricorrente con l'intento di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet.

A questo proposito il Collegio osserva che l'utilizzo di un nome a dominio corrispondente ad un marchio altrui per indirizzare gli utenti verso uno o più siti ove sono offerti prodotti in concorrenza con quelli della Ricorrente è stato ripetutamente considerato dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale come un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio in disputa.

Altro elemento da cui è stata spesso dedotta la malafede della Resistente emerge dal fatto che la Resistente abbia indicato un indirizzo inesatto od incompleto all'atto della registrazione del dominio iafstore.it. Questo fatto rende infatti lecito presumere la volontà della Resistente di non essere rintracciata e/o raggiungibile. L'ipotesi alternativa, meno credibile, che si tratti solo di un mancato aggiornamento dei dati, oltre ad essere una contravvenzione di quanto richiesto dal Registro (vale a dire il mantenimento di dati di contatto corretti ed aggiornati), mal si conforma con il comportamento di una società che in buona fede voglia operare lecitamente anche attraverso la rete.

Il Collegio ritiene quindi che vi siano sufficienti elementi per ritenere dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

In conclusione, per quanto su esposto, manca in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato; ed essendo state dimostrate dalla Ricorrente le circostanze di cui all'art.3.6, I comma, lett. a) e c) del Regolamento, sussistono le condizioni per la riassegnazione del nome a dominio *iafstore.it*.

P.Q.M.

Si determina la riassegnazione del dominio iafstore.it alla IAF Network srl.

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

Milano, 19 luglio 2013

Dott. Fabrizio Bedarida