

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

LADAMOTOR.IT

Ricorrente:	CENTRUS S.R.L. (rappresentata dagli avvocati Prof. Fabio BORTOLOTTI e Mariaelena GIORCELLI)
Resistente:	M.B. AUTOMOTIVE S.R.L.
Collegio (unipersonale):	avv. Francesco Mario DOTTI

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite messaggio di posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano l'8 aprile 2010 seguito il 9 aprile da copia cartacea, Centrus s.r.l., con sede in Torino, via Palmieri 29, rappresentata dagli avvocati Prof. Fabio Bortolotti e Mariaelena Giorcelli, 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 LADAMOTOR.IT, assegnato a M.B. Automotive 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 LADAMOTOR.IT è stato assegnato a M.B. Automotive s.r.l. il 28-03-2008;
- 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.ladamotor.it si accede a una pagina web che riporta un box centrale raffigurante il marchio Lada accompagnato dalla

dicitura “M.B. Automotive Distributore per l'Italia veicoli fuoristrada Lada 4x4 www.ladamotor.it – www.ladamotor.com” e il bottone “entra”. Cliccando su quest'ultimo si accede a una pagina contenente immagini di fuoristrada e del marchio Lada, la dicitura “official web site” , la ragione sociale e l'indirizzo postale del registrante.

Il 12 aprile 2010, successivamente alla richiesta di conferma al Registro dei dati dell'assegnatario, il ricorso con la documentazione allegata - insieme all'invito a depositare la replica entro 25 giorni dal ricevimento - è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano all'indirizzo del Registrante così come risultante dal database del Registro. All'invio cartaceo è seguito in data 14 aprile 2010 l'invio del solo ricorso all'indirizzo di posta elettronica risultante dal database del Registro.

Il plico risulta essere stato consegnato al destinatario in data 19 aprile 2010. Da tale data sono stati conteggiati i 25 giorni per il deposito di eventuali repliche. Il termine è scaduto in assenza di repliche. Il 17 maggio la segreteria ha nominato l'avv. Mario Francesco Dotti, che ha accettato l'incarico il 18 maggio 2010. Il 1° giugno sono pervenute alla Segreteria del servizio tramite posta elettronica due comunicazioni da parte di M.B. Automotive s.r.l.. Tali comunicazioni non hanno forma e sostanza di un atto di replica e sono inoltre pervenute tardivamente, per questo motivo la Segreteria ha ritenuto di non doverne tener conto ex artt. 4.6 e 4.14 del regolamento Dispute.

In data 1° giugno il collegio emette ordinanza chiedendo al ricorrente ulteriori precisazioni ed integrazioni documentali in merito al ricorso presentato concedendo un termine di 15 giorni. Il giorno 15 giugno il Ricorrente invia memoria integrativa via posta elettronica (il cartaceo viene ricevuto dalla Segreteria il 16 giugno) che la Segreteria provvede ad inoltrare al registrante al Registro e al collegio.

In pari data, la Resistente invia alla Segreteria una nota con un documento chiedendone il deposito agli atti. La nota e il documento della Resistente sono tuttavia inammissibili: avendo inutilmente fatto spirare il termine di 25 giorni, la Resistente è decaduta dalla facoltà di depositare la replica e pertanto, ai sensi dell'art. 4.6, u.c., del Regolamento, in assenza di replica ritualmente depositata il Collegio, e non essendo state invocate circostanze eccezionali, è tenuto a pronunciare la propria decisione esclusivamente sulla base del ricorso.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente Centrus S.r.l. sostiene:

- di essere l'unico distributore autorizzato per l'Italia degli autoveicoli LADA, prodotti dalla società russa Autovaz. Tale prerogativa troverebbe fondamento, prima, in un contratto di distribuzione sottoscritto nel 2000, sostituito da un successivo contratto del 2006, risolto a far data dal febbraio 2009, e poi in una prosecuzione de facto del rapporto con Autovaz anche dopo la cessazione del contratto;
- di essere altresì l'unica mandataria di Autovaz in Italia per lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla registrazione, omologazione, collaudo e immatricolazione dei veicoli LADA, in forza di un mandato ricevuto da Autovaz nell'anno 2000 e, a suo dire, tuttora vigente;
- di avere sviluppato una corposa rete di concessionari LADA sul territorio nazionale;
- di essere in trattative con il distributore generale Lada Distribution and Marketing Ltd, per la sottoscrizione di un contratto di sub-distribuzione che, a dire della Ricorrente, prevederà anche un'esclusiva;
- di essere l'unico soggetto con cui Autovaz, anche dopo la risoluzione del contratto di distribuzione, intrattiene rapporti in Italia. Ciò sarebbe provato dal fatto che Centrus viene invitata ai corsi di aggiornamento per la rete di assistenza tecnica ed ha tuttora accesso al sito web Autovaz riservato ai distributori, nel quale a suo dire non compare MB Automotive;
- di essere l'unico soggetto in Italia autorizzato dal fabbricante a prestare i servizi di garanzia sulle vetture LADA;
- che MB Automotive è un semplice importatore parallelo di veicoli LADA che non intrattiene alcun rapporto con Autovaz;
- di aver depositato domande per la registrazione dei marchi nazionali "LADA", "LADA DUAL FUEL" e "LADA JOB", di aver registrato i nomi a dominio LADA.IT, LADACENTRUS.COM, LADAITALIA.IT, e di essere l'unico soggetto in Italia autorizzato ad utilizzare il marchio LADA;
- che il nome a dominio LADAMOTOR.IT è confondibile con i marchi e segni su cui Centrus vanta diritti;
- che MB Automotive non ha alcun diritto sul nome a dominio contestato;

- che MB Automotive ha registrato e utilizza il nome a dominio LADAMOTOR.IT in malafede,
e pertanto chiede la riassegnazione del nome a dominio LADAMOTOR.IT.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha depositato alcuna replica nel termine previsto ex art. 4.6, 2° c., del Regolamento e pertanto non ha ritualmente contestato il reclamo.

Quanto prodotto dalla Resistente in data 1° giugno 2010 è peraltro inammissibile, in quanto pervenuto oltre il termine perentorio di 25 giorni testé richiamato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4.6, u.c., del Regolamento, in assenza di replica ritualmente depositata il Collegio (e non ricorrendo le circostanze eccezionali di cui alla citata norma), è tenuto a pronunciare la propria decisione esclusivamente sulla base del ricorso.

Motivi della decisione

L'articolo 3.6, co. I, lett. a) e II 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 il Ricorrente vanta diritti..."*.

L'art. 4.2.4, comma 2, delle Linee Guida per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, vers. 2.0, precisa, con riguardo ai diritti vantati dal ricorrente, che *"...è necessario verificare se si possa dimostrare la titolarità di un proprio diritto sul nome a dominio che si intende sottoporre a tale procedura (per esempio, diritti di proprietà intellettuale o industriale, quale marchi, diritto d'autore, diritto alla denominazione e ragione sociale, alla ditta, all'insegna, al nome proprio e cognome)"*.

Il diritto che il ricorrente deve "vantare" per poter ottenere la riassegnazione deve pertanto consistere in un diritto di privativa, o comunque in un diritto di carattere monopolistico che, seppur entro certi limiti (per esempio territoriali), attribuisca uno *ius excludendi alios*, che legittimi il ricorrente a

vietare ad altri l'utilizzo di un certo segno/marchio.

L'esistenza di un simile diritto sul marchio/nome confondibile con il nome a dominio è il presupposto per la riassegnazione, un rimedio di carattere eccezionale rispetto alla regola generale nelle registrazioni dei nomi a dominio, basata sul criterio "first come, first served".

Ad avviso del Collegio, non appare sussistere in capo alla Ricorrente un diritto sul marchio LADA idoneo a impedire alla Resistente l'utilizzo del nome a dominio LADAMOTOR.IT.

Ciò per i seguenti motivi.

Il marchio LADA è oggetto di una registrazione internazionale di cui è titolare la Autovaz (v. doc. 16).

Centrus ha altresì depositato domanda di registrazione nazionale per i marchi "LADA", "LADA DUAL FUEL" e "LADA JOB", ma a tutt'oggi nessuna delle predette registrazioni risulta concessa. Poiché l'acquisto del diritto all'uso esclusivo di un marchio si realizza con la registrazione (art. 15.1 c.p.i.), allo stato attuale Centrus non risulta titolare di diritti di privativa di sorta sul marchio nazionale LADA (e sui marchi simili sopra richiamati).

Ci si deve quindi domandare se Centrus detenga a titolo derivativo (in forza di una licenza o di altra autorizzazione del titolare del marchio) diritti sul marchio LADA che la legittimino a rivendicarne un uso esclusivo, e quindi a impedirne ad altri l'utilizzo.

Come documentato in atti, tra Centrus e Autovaz è intercorso, tra il 2000 e il 2006 un primo contratto di distribuzione. Nel 2006 è stato sottoscritto un nuovo contratto di distribuzione, riconducibile allo schema della distribuzione selettiva (doc. 2) che prevedeva anche una licenza esclusiva di marchio connessa alle attività di distribuzione commerciale (art.5.24 e ss., doc. 2). Il contratto, però, è stato risolto, ad iniziativa di Autovaz, nel febbraio 2008, con effetto dal febbraio 2009, come risulta dal documento 7.

La documentazione allegata da Centrus evidenzia tuttavia che anche dopo la cessazione del contratto è proseguito di fatto, e sarebbe in essere tuttora, un rapporto di distribuzione tra Centrus e Autovaz che tra l'altro vede Centrus quale interlocutore de facto unico sul territorio nazionale per la prestazione dei servizi di garanzia dei veicoli LADA.

Non appare tuttavia dimostrato che la Ricorrente sia oggi l'unico soggetto

autorizzato da Autovaz a commercializzare in Italia le auto LADA, e che quindi detenga, anche solo di fatto, un'esclusiva per la distribuzione delle auto LADA sul territorio italiano, o comunque per l'utilizzo del marchio LADA in Italia.

Appare, al contrario, evidente la volontà della casa madre (e titolare del marchio) Autovaz di non attribuire a Centrus alcuna esclusiva per la distribuzione nel territorio italiano, e pertanto di ritenersi libera di avvalersi di più distributori in Italia, come emerge dai docc. 1, 8 e 15 e, evidentemente, dalla stessa risoluzione del contratto (doc. 7).

Non vi è dubbio, infatti, che il contratto di distribuzione selettiva (da cui derivava la licenza esclusiva di marchio) oggi non è più in essere: è stato risolto a far data dal febbraio 2009 ad opera del fabbricante, nel contesto di una strutturale riorganizzazione della distribuzione delle vetture LADA in Europa (v. doc. 7) che ha eliminato il rapporto esclusivo tra Centrus e Autovaz introducendo nella filiera intermediari per la distribuzione, ai quali Centrus, al pari di tutti gli altri distributori locali, deve fare riferimento.

Non risulta provato il fatto che Centrus sia l'unico importatore in Italia o abbia un'esclusiva nella immissione delle vetture LADA nel territorio italiano (che, in astratto, potrebbe giustificare una licenza esclusiva all'uso del marchio). Innanzitutto, il documenti che lo dimostrerebbero, prodotti dalla Ricorrente sub docc. 11 e 32, sono in lingua russa e non sono accompagnati da traduzione. Ma soprattutto, come emerge dal doc. 8, l'approvvigionamento delle vetture LADA avviene oggi, come si è accennato, a livello comunitario attraverso un distributore generale in Cipro e due centri di approvvigionamento situati in altri due stati membri UE (Lettonia e Ungheria) i quali, a quanto si legge, forniscono i singoli distributori (o sub-distributori) non esclusivi a livello nazionale (tra i quali Centrus): il che non è sufficiente a escludere che in Italia vi siano altri sub-distributori non esclusivi al pari di Centrus.

Nondimeno, lo stesso fatto che MB Automotive (come si deduce anche dal sito web il cui nome a dominio è oggi contestato) da anni commercializzi regolarmente vetture LADA, dichiarandosi "distributore per l'Italia" e utilizzando apertamente il segno LADA (v. doc. 26), e ciò a quanto pare senza opposizione alcuna del fabbricante, appare incompatibile con l'affermazione di Centrus di essere a tutt'oggi (cioè anche dopo la ristrutturazione della rete distributiva europea attuata da Autovaz) l'unico soggetto autorizzato da Autovaz a importare vetture LADA in Italia.

Non appare d'altra parte decisivo il fatto che Centrus sia l'unico soggetto

in Italia autorizzato alla prestazione dei servizi di garanzia: tale prerogativa riguarda un servizio di post-vendita e non comporta affatto analoga “esclusiva” (o unicità, o privativa) con riguardo alla attività di vendita e di distribuzione commerciale (in connessione alla quale la Resistente, MB Automotive, utilizza tanto il marchio LADA quanto il nome a dominio LADAMOTOR.IT).

Si deve, per altro verso, osservare, che, a quanto risulta dalla documentazione in atti, anche MB Automotive, così come Centrus: a) è stata in passato (come Vittorio Martorelli S.r.l.) distributore esclusivo delle vetture LADA (v. doc. 1); b) dopo la cessazione di tale esclusiva ha evidentemente proseguito – a quanto consta, con il benessere della casa madre – nella commercializzazione delle vetture LADA attraverso una propria rete di concessionari sul territorio nazionale; c) ha continuato a utilizzare il marchio LADA per contraddistinguere la propria attività commerciale, anche registrando in nome proprio nomi a dominio riconducibili al marchio LADA, senza alcuna opposizione da parte del medesimo ma nel contempo senza alcun valido titolo in tal senso (va precisato, infatti, che l’art. 5.27 del contratto di distribuzione intercorso tra la Ricorrente e Autovaz, doc. 2, vietava esplicitamente a Centrus qualsiasi registrazione in nome proprio dei segni della casa produttrice o di segni simili...).

Alla luce della documentazione prodotta, dunque, emerge sì il perdurare di un rapporto commerciale tra Centrus e Autovaz, ma si tratta di un rapporto commerciale non esclusivo e non (più) privilegiato, se non con riguardo ai soli servizi di garanzia.

Nella cornice di una simile relazione commerciale non esclusiva può anche considerarsi implicita un’autorizzazione alla continuazione dell’uso del marchio, ma non emergono elementi sufficienti a comprovare (o a giustificare alla luce dell’attuale relazione commerciale, appunto, non esclusiva) la attuale persistenza anche di quei diritti esclusivi sul marchio previsti dagli artt. 4.1 e 5.36 del contratto (doc. 2; diritti esclusivi che, allorché erano vigenti, hanno giustificato la riassegnazione del nome a dominio LADA.IT nel 2006).

Ne deriva che, dopo l’avvenuta risoluzione del contratto (doc. 2), Centrus non appare più legittimata attiva per proporre le azioni difesa del marchio che spetterebbero al titolare.

Di conseguenza, ad avviso del Collegio, non sussiste il “diritto vantato” sul nome a dominio di cui si chiede la riassegnazione. Diritto che, allo stato, è attribuibile solamente alla titolare del marchio LADA, Autovaz (così come,

nell'opinione dello scrivente, è a Autovaz *in primis* che devono essere rivolte le doglianze sorte dalla coesistenza di più distributori che utilizzano lo stesso marchio, pretendendo da essa una regolamentazione chiara sull'uso di segni riferibili al *brand* LADA).

In conclusione, considerando che:

- coesistono più soggetti sul medesimo territorio autorizzati (o comunque ammessi) dal fabbricante Autovaz a distribuire senza esclusiva le vetture LADA e da tempo operanti in tal senso;
- la casa madre appare tollerare tale situazione di compresenza di più soggetti che distribuiscono le sue vetture e utilizzano il suo marchio in Italia;
- non esistono allo stato specifici accordi riguardanti il marchio (il contratto di distribuzione con licenza esclusiva di marchio è cessato nel 2009 e ad oggi non risulta stipulato alcun nuovo contratto di esclusiva);
- non sussistono ad oggi diritti di privativa in capo alla Ricorrente sul marchio LADA neppure sotto il profilo della registrazione nazionale (allo stato non ancora concessa);
- non esistono altri atti, autorizzazioni, o anche semplici dichiarazioni da parte di Autovaz (come pure il Collegio aveva sollecitato nella propria ordinanza del 1° giugno u.s.) che individuino in Centrus l'unico soggetto legittimato a utilizzare il marchio LADA in Italia e ad esercitare i relativi diritti di privativa quanto al territorio italiano e le conseguenti azioni a difesa del marchio stesso;
- Centrus non ha altrimenti provato la persistenza di fatto di una licenza esclusiva sul marchio LADA;
- ad oggi, tanto Centrus quanto MB Automotive risultano utilizzare il marchio LADA senza alcun titolo contrattuale, nel contesto di una situazione di fatto venutasi a creare negli anni;
- tale utilizzo di fatto del marchio risulta peraltro finora indisturbatamente consentito a entrambe le parti e assecondato dal titolare del marchio, Autovaz,

il Collegio ritiene che la Ricorrente - quantomeno alla data odierna - non vanta diritti sul segno LADA o segni simili, idonei a fondare la domanda di riassegnazione del nome a dominio LADAMOTOR.IT.

Ravvisata la mancanza dei presupposti per la domanda di riassegnazione, il Collegio ritiene inutile procedere con l'ulteriore disamina in ordine alla confondibilità e alla malafede dell'attuale assegnatario.

P.Q.M.

Il Collegio rigetta la domanda proposta da Centrus S.r.l. di riassegnazione del nome a dominio LADAMOTOR.IT.

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

Milano, il 1°luglio 2010

Mario Francesco Dotti