

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

LEASPLAN.IT

Ricorrente: LeasePlan Italia S.p.A.

rappresentata dall' avv. Fabio Pennisi

Resistente: EuroDNS S.A.

Collegio (unipersonale): Dr.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 05/06/2015 presso Camera Arbitrale di Milano, LeasePlan Italia S.P.A., con sede legale in Roma, via A. Marchetti 105, rappresentata dall'avv. Fabio Pennisi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio LEASPLAN.IT, assegnato a EuroDNS S.A. con sede in Leudelange, 2 rue Leon Laval Lussemburgo.

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

- a) il dominio LEASPLAN.IT è stato assegnato a EuroDNS S.A. il 18 luglio 2014;
- 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.LEASPLAN.IT viene visualizzata una pagina web riportante il nome LEASPLAN.IT affiancato da un campo di ricerca; di seguito una serie di link sponsorizzati relativi al noleggio di auto.

Il 9 giugno, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il ricorso e la documentazione allegata all'indirizzo risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo ricorso tramite posta elettronica.

Il 19 giugno la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che del plico risultava essere stata effettuata la consegna il 17 giugno e fissava il termine di scadenza per la presentazione di eventuali repliche il 22 luglio 2015. Detto termine è spirato e nessuna replica è pervenuta a questa Segreteria.

Della decisione relativa al ricorso veniva incaricata la Dr.ssa Cinzia Beccaria che accettava il 23

luglio 2015. Alle parti è stata comunicata l'accettazione dell'incarico e il termine per la decisione fissato al 13 agosto 2015.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è LeasePlan Italia S.p.A., una compagnia di noleggio di autoveicoli a lungo termine e flotte aziendali controllata al 100% dalla società dei Paesi Bassi LeasePlan Corporation N.V.

LeasePlan Italia S.p.a. afferma e documenta di essere attiva da diversi anni sul mercato italiano dove detiene una quota pari al 19% (con circa 110.000 veicoli) con un fatturato di oltre 800 milioni di Euro.

La Ricorrente ha basato il ricorso sui propri diritti di privativa industriale sul segno LeasePlan derivanti sostanzialmente dalla propria denominazione sociale -di cui rappresenta la componente distintiva e caratterizzante- e da un uso dell'omonimo marchio confermato dall'esistenza di due marchi nazionali (in cui la dicitura LEASEPLAN compare con funzione descrittiva), dalla titolarità del nome a dominio leaseplan.it registrato dal 1997 e dal corrispondente marchio comunitario registrato dalla controllante LeasePlan Corporation N.V. "LEASEPLAN (Fig.) n. 2270346 depositato il 21/06/2001 nelle classi merceologiche 35, 36 e 39. Quanto sopra è stato dimostrato attraverso idonea documentazione allegata al ricorso.

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

- il nome a dominio registrato dalla Resistente contiene l'elemento LEASPLAN che appare confondibile con LEASEPLAN su cui vanta i propri diritti di privativa: la mancanza della sola lettera E non evita il rischio di confusione.
- la Resistente al momento della registrazione del dominio in questione non poteva ignorare l'esistenza dei diritti anteriori in capo alla Ricorrente; non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato ed inoltre utilizzerebbe il nome a dominio con modalità meramente parassitarie con l'intento cioè di trarre profitto dagli errori di digitazione che compiono gli utenti su Internet, venendo reindirizzati su siti che propongono servizi simili a quelli della Ricorrente ricevendo una remunerazione per ogni visita sul sito pubblicizzato (c.d. *pay per click*).
- la Resistente ha registrato, ha utilizzato e utilizza il dominio contestato in mala fede in quanto:
 - 1) considerata la notorietà di cui godeva il segno distintivo LEASEPLAN della Ricorrente già all'epoca della registrazione del nome a dominio contestato, la Resistente non poteva ignorarne l'esistenza.
 - 2) il fatto di avere registrato un dominio sostanzialmente identico a LEASEPLAN (caratterizzato solo dall'assenza di una lettera) rappresenta un tipico caso di *typosquatting*, ossia la pratica di registrare nomi a dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser (in questo caso, attraendo gli utenti di Internet che digitino per errore il nome a dominio della Ricorrente, dimenticando la lettera E di LEASEPLAN)
 - 3) la Resistente risulta intestataria di numerosi nomi a dominio ed è stata coinvolta in Italia in almeno altre 6 procedure di riassegnazione in cui è risultata soccombente.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio favore

del nome a dominio contestato.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha risposto al ricorso della Ricorrente. La Resistente non ha pertanto sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto dichiarato dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto procederà ad una decisione sulla base della sola documentazione agli atti.

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 alla 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 ampiamente dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo LEASEPLAN e di come quest'ultimo fosse oggetto di un uso ben riconoscibile già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato avvenuta il 18 luglio 2014.

Il confronto tra il nome a dominio contestato LEASPLAN.IT ed il segno distintivo LEASEPLAN evidenzia che l'unica differenza consiste nell'omissione nel primo, della seconda lettera E di LEASEPLAN: ciò non appare affatto sufficiente per distinguere il nome a dominio di EuroDNS S.A. dal segno distintivo con cui la Ricorrente è conosciuta e sul quale ha dimostrato avere diritto.

Si concorda dunque con la Ricorrente nel ritenere che siffatto dominio rappresenta un esempio del c.d. *"Typosquatting"* cioè in quella pratica illecita che si basa sulla registrazione di nomi a dominio che differiscono da marchi e/o segni distintivi altrui solo per degli errori di battitura /digitazione (appunto *"typos"* in inglese).

Visto quanto sopra, si ritiene dunque sussistente la prima condizione per l'accoglimento del ricorso.

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 alla Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome.

A tale proposito l'art. 3.6 lettera b) del Regolamento prevede che *"[...]il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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"*.

La Resistente, non si è costituita e non ha replicato al ricorso fornendo prove documentali o argomentazioni tese 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.

Peraltro, anche il disinteresse nel tentare una difesa da parte della Resistente sembra deporre per l'assenza di un legittimo interesse di quest'ultima al dominio in questione.

In riferimento poi alle circostanze di cui ai punti 1) e 3), sulla base di quanto provato dalla Ricorrente e di quanto è tuttora possibile constatare digitando l'indirizzo www.leasplan.it, la pagina web associata al nome a dominio contestato non dimostra l'esistenza di alcun uso legittimo o in buona fede dello stesso: si tratta infatti di una pagina dove sono presenti link sponsorizzati che rimandano a società che offrono servizi identici o comunque in concorrenza con quelli della Resistente.

Il Collegio non può dunque che ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In riferimento alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, risultano rilevate e dimostrate numerose circostanze che il Regolamento Dispute considera chiaramente indicative della malafede della Resistente.

In primis, appare dimostrato che la Ricorrente possiede diritti esclusivi sul segno distintivo LEASEPLAN assai risalenti e quest'ultimo era oggetto di un concreto uso in epoca anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio da parte della Resistente. Deve pertanto ritenersi assai improbabile che la Resistente, al momento della registrazione, non ne fosse consapevole. Pertanto, si ritiene che la Resistente al momento della registrazione del nome a dominio disputato, conoscesse i diritti anteriori della Ricorrente sul segno distintivo LEASEPLAN: ciò rappresenta un circostanza da cui desumere la malafede di EuroDNS S.A. nella registrazione dello stesso.

Inoltre, il Collegio ritiene nel presente caso sussistente “...*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 Dispute.

La Resistente infatti, registrando il nome dominio LEASPLAN.IT ha realizzato una fattispecie tipica di *typosquatting* al fine di intercettare il traffico destinato verso il sito ufficiale di LEASEPLAN.IT, sfruttando gli errori che vengono commessi nel digitare gli indirizzi dei siti web. Come opportunamente sostenuto dalla Ricorrente, è opinione consolidata e ribadita concordemente in numerosi pronunce nazionali e decisioni WIPO che il comportamento di *typosquatting* rappresenta una dimostrazione tangibile e tipica della mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio.

Né, d'altro canto, la Resistente risulta nuova a tali comportamenti. Infatti, come osservato dalla Ricorrente, EuroDNS è stata ripetutamente sottoposta ad altre procedure di riassegnazione per analoghi episodi di *typosquatting*. Anche tale circostanza, unita all'assenza di un diritto o di un interesse legittimo della Resistente al nome a dominio contestato, rappresenta un'ulteriore elemento da cui dedurre la mala fede.

Circa la possibilità che EuroDNS abbia registrato ed utilizzato il nome a dominio oggetto del ricorso per trarne profitto, sulla base della documentazione prodotta dalla Ricorrente, sembra che essa possa ragionevolmente desumersi dal fatto che il nome a dominio contestato è collegato (o comunque lo era al momento della proposizione del ricorso) a siti Internet di società che operano in concorrenza con Leaseplan Italia S.p.A., elemento che evidentemente può danneggiare gli affari della Ricorrente.

Questo fatto induce a ritenere che alla Resistente derivi un beneficio economico dalla suddetta situazione: è opinione del Collegio che quest'ultima lucrì sul traffico Internet deviato, ottenendo probabilmente guadagni dai siti sponsorizzati raggiunti per errore dai consumatori che sugli stessi sono stati dirottati. Alla stessa deduzione sono pervenuti numerosi altri Collegi che hanno deciso su analoghe procedure di riassegnazione.

Si ritiene quindi accertata anche la sussistenza del requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo della Ricorrente il Collegio dispone dunque la riassegnazione del nome a dominio leasplan.it alla LeasePlan Italia S.p.A.

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

Milano, 5 agosto 2015

Dott. ssa Cinzia Beccaria