

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

LIEAR.IT

Ricorrente: Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.,
Rappresentata dal dott. Paolo Di Mella

Resistente: Ronny Schmidt

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 22 febbraio 2013 e inviato per posta elettronica il 25 febbraio, Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (d'ora in poi anche la "Ricorrente"), rappresentata dal dott. Paolo Di Mella, 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 LIEAR.IT (d'ora in poi anche il "Nome a Dominio Contestato"), assegnato al Sig. Ronny Schmidt (d'ora in poi anche la "Resistente").

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

- a) il dominio LIEAR.IT è stato creato il 15 febbraio 2012 ed è attualmente assegnato al Sig. Ronny Schmidt;
- 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.lear.it* viene visualizzata una pagina web che pubblicizza principalmente siti di assicurazioni online.

Il 28 febbraio 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 del Sig. Ronny Schmidt 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.

L'8 aprile la Segreteria informava le parti che la consegna era stata tentata il 14 marzo, ma il plico era tornato indietro con dicitura "sconosciuto / indirizzo insufficiente"; ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche all'8 aprile 2013. Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Il Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 12 aprile 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno medesimo.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., è una compagnia appartenente al gruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., attiva nel mercato dei prodotti assicurativi online, sin dal 1996.

La Ricorrente è titolare del marchio denominativo “Linear”, registrato in Italia al n. 1181078 il 2 aprile 2009, che ha rinnovato la precedente registrazione n. 767699 del 7 gennaio 1999, e depositato sin dal 6 marzo 1996, in classe 36, per “*servizio di assicurazione, riassicurazione, finanziamento e leasing*”.

La Ricorrente è altresì titolare del nome a dominio linear.it che, come è stato documentato, risale al 31 maggio 1996.

La Ricorrente afferma che il marchio “Linear” sia noto presso il pubblico, grazie agli ingenti investimenti promozionali e pubblicitari sostenuti nel corso degli anni.

A fondamento della propria domanda, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio “liear.it” sia del tutto simile e confondibile al marchio “Linear” e alla componente predominante della propria denominazione sociale, in quanto contiene un errore di battitura comune, consistente nell’omissione della lettera “n”, elemento che non sarebbe in grado di differenziare il Nome a Dominio Contestato rispetto a quello della Ricorrente. Tale condotta sarebbe pertanto inquadrabile nel noto fenomeno di “*typosquatting*”.

Per quanto riguarda il requisito del diritto o titolo della Resistente al Nome a Dominio Contestato, la Ricorrente afferma che il sito www.liear.it consiste meramente in una “*parking page*” contenente link sponsorizzati tutti relativi al settore assicurativo, e la Resistente non è stata in nessun modo autorizzata dalla Ricorrente a utilizzarne i marchi all’interno di un nome a dominio.

In ragione di ciò, la Ricorrente sostiene che tramite il Nome a Dominio Contestato la Resistente intende attrarre traffico Internet destinato al sito istituzionale della Ricorrente, allo scopo di ottenere un vantaggio economico grazie ai collegamenti sponsorizzati ivi contenuti, creando confusione con il marchio “Linear” sulla provenienza nonché l’affiliazione del sito alla società Ricorrente e ai suoi servizi.

La Ricorrente ha dunque chiesto il trasferimento del Nome a Dominio Contestato.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare il reclamo e gli allegati al Resistente, signor Ronny Schmidt, assegnatario attuale del Nome a Dominio Contestato, tramite raccomandata in data 28 febbraio 2013 all’indirizzo indicato dal Registro alla Camera Arbitrale di Milano in data 27 febbraio 2013. Il reclamo senza allegati è stato inoltre anticipato via posta elettronica in pari data all’indirizzo e-mail indicato alla Camera Arbitrale di Milano dal Registro. Il plico postale è stato tuttavia restituito al mittente in data 8 aprile 2013, non essendo stata possibile la consegna tentata in data 14 marzo 2013, per via dell’indirizzo sconosciuto/insufficiente.

La Resistente non ha depositato nessuna memoria difensiva. Pertanto, ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento Dispute, la controversia deve essere decisa sulla base del solo reclamo della Ricorrente.

Motivi della decisione

a) Sulla 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..."*.

Anzitutto la Ricorrente ha provato di essere titolare dei diritti esclusivi sul segno "Linear". A questo proposito è stato prodotto l'estratto dalla banca dati online dell'Ufficio italiano brevetti e marchi della registrazione del marchio denominativo "Linear" n. 1181078 (prima registrazione del 7 gennaio 1999, n. 767699). In aggiunta, la Ricorrente è titolare del nome a dominio www.linear.it, la cui registrazione risale al 31 maggio 1996.

Il nome a dominio registrato dal signor Ronny Schmidt si differenzia dal segno e dal nome a dominio della Ricorrente per l'omissione della sola lettera "n" all'interno del nome a dominio "li[n]ear.it".

Non vi sono dunque dubbi sulla somiglianza tra i due termini, e il confronto tra i segni induce a sostenere la confondibilità del nome a dominio "li[ear].it" con il nome a dominio "linear.it". La sola eliminazione della lettera "n", ad avviso di questo Collegio, non è infatti in grado di differenziare sufficientemente il Nome a Dominio Contestato dal segno della Ricorrente: i due segni restano molto simili sia dal punto vista grafico-visivo sia dal punto di vista fonetico, a causa dell'identità delle due lettere iniziali e delle tre lettere finali. L'omissione della lettera "n" non è neppure in grado di dar luogo a una parola che abbia un proprio significato diverso da quello del segno della Ricorrente. In definitiva, il Nome a Dominio Contestato risulta semplicemente come un errore di battitura del segno della Ricorrente.

A conferma del fatto che l'omissione o l'aggiunta di una sola lettera in un nome a dominio per tutto il resto identico all'altrui segno non sono generalmente ritenuti sufficienti a catturare l'attenzione del pubblico, e sono pertanto inadeguati a differenziare tra loro due segni, si richiamano le decisioni WIPO D2006-1043 - *Edmunds.com, Inc. v. Digi Real Estate Foundation*, D2006-0073 - *Humana, Inc. v. Cayman Trademark Trust*, D2000-0323 - *Nueberger Berman Inc. v. Alfred Jacobsen*, D2000-0441- *Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc.* Inoltre, il Collegio richiama, tra le altre, alcune precedenti decisioni della Camera Arbitrale di Milano, 7 maggio 2012 - intensasapaolo.it, e 2 ottobre 2012 - intensasapaolo.it.

In ragione di ciò, a parere di questo Collegio, il requisito di cui all'art. 3.6. lett. a) del Regolamento Dispute deve ritenersi soddisfatto.

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"*.

È onere della Resistente dimostrare l'esistenza di un proprio diritto o titolo al Nome a

Dominio Contestato. Tuttavia nella presente sede la Resistente non ha depositato alcuna replica a sostegno della propria posizione.

In tale ipotesi è dunque sufficiente che la Ricorrente dimostri *prima facie* l'insussistenza di un diritto o interesse legittimo relativo al Nome a Dominio Contestato in capo alla Resistente. A questo proposito si richiamano, tra le altre, le decisioni WIPO D2006-1107 - Ebay Inc. v. Wangming ("there is also a consensus view among panels that once the complainant makes a prima facie showing that the registrant does not have rights or legitimate interests in the domain name, the evidentiary burden shifts to the registrant to rebut the showing by providing evidence of its rights or interests in the domain name"), D2000-1415 - Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, D2000-0252 - Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, e della Camera Arbitrale di Milano, 7 maggio 2012 (intesanpaolo.it), 2 ottobre 2012 (intesanpaolo.it).

In maniera ancor più radicale, la mancata proposizione di replica a sostegno delle proprie ragioni è stata intesa in alcune decisioni come un indizio della mancanza di interesse, e di una condotta incompatibile con l'esistenza in capo alla resistente di un diritto o titolo al nome a dominio contestato (Camera Arbitrale di Milano 18 gennaio 2013, intesanpaolo.it e www.intesanpaolo.it, decisioni WIPO D2012-1179 - Accor v. Above.com Domain Privacy/ Belcanto Investment Group, "non-response is indicative of a lack of interests inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one's own rights", D2000-0493 - Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, and GA Modelfine S.A., D2005-0090 - Giorgio Armani v. Yoon-Min Yang).

In primo luogo, la Ricorrente ha affermato di non aver concesso alla Resistente alcuna autorizzazione all'uso del Nome a Dominio Contestato, e non sussiste alcun elemento che possa indurre il Collegio a mettere in dubbio questa affermazione, considerando che una simile autorizzazione non risponderebbe ad alcun credibile interesse della Ricorrente.

Per quanto riguarda la circostanza di cui alla lettera g) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, non risulta che il signor Ronny Schmidt sia conosciuto con il nome "Liar", o ne abbia fatto altro uso diverso dal Nome a Dominio Contestato.

Infine, per quanto riguarda le circostanze di cui alle lettere f) e h), la Ricorrente ha provato che la Resistente non ha utilizzato legittimamente il Nome a Dominio Contestato. La pagina web associata a quest'ultimo risulta impiegata esclusivamente come "parking page" contenente link sponsorizzati prevalentemente per prodotti assicurativi del tutto simili a quelli della Ricorrente, così svelando l'intento di sfruttare il rischio di confusione tra i segni. È dunque evidente che l'uso del nome a dominio "liar.it" è funzionale al tentativo di sviare la clientela intenzionata a raggiungere la pagina web della Ricorrente e di sfruttare gli errori di battitura del nome a dominio della Ricorrente per trarre un indebito vantaggio commerciale, e ciò in evidente violazione del suo marchio registrato.

Nessuna delle fattispecie previste dall'art. 3.6. lett. e) è dunque ravvisabile nel presente caso. A parere di questo Collegio, risulta dunque soddisfatto il requisito di cui al art. 3.6 lett. 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 l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

Sulla base degli elementi agli atti, si deve ragionevolmente ritenere che all'atto della registrazione del proprio dominio la Resistente fosse a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente, in primo luogo in ragione della comprovata presenza della società Ricorrente sul mercato delle assicurazioni online con il segno "Linear" (vedi i dati di mercato riportati dalla Ricorrente sub docc. 4 e 5)

A riprova della conoscenza vi è inoltre la circostanza che il Nome a Dominio Contestato è collegato a una *parking page* contenente vari link sponsorizzati prevalentemente verso società attive proprio nel settore assicurativo.

È evidente quindi che l'intento perseguito dalla Resistente è quello di attrarre gli utenti intenti a ricercare il sito della Ricorrente, facendo leva sulla confondibilità del Nome a Dominio Contestato con i segni di quest'ultima e sfruttando gli errori di battitura commessi dagli utenti stessi, per poi indirizzarli verso siti di terzi. Come è noto, l'indirizzamento tramite link sponsorizzati costituisce una attività remunerata tramite appositi accordi pubblicitari, e non può dunque ritenersi casuale la registrazione del Nome a Dominio Contestato proprio per supportare una tale condotta. Ciò senza contare che il dominio "liar.it" non appare in alcun modo identificare un'attività riconducibile al signor Ronny Schmidt.

La condotta posta in essere dalla Resistente sembra quindi ricadere in una delle fattispecie elencate dall'art. 3.7 del Regolamento Dispute, il quale contiene un'elencazione di circostanze, meramente esemplificative, che se dimostrate sono ritenute prova sufficiente della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. E infatti, la lett. d) del citato art. 3.7 richiama "*la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre 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 oppure con il nome di un ente pubblico*".

In aggiunta il signor Ronny Schmidt risulta assegnatario di diversi nomi a dominio simili ad altrui marchi famosi, ed è già risultato soccombente in una procedura di riassegnazione presso la Camera Arbitrale di Milano per aver posto in essere simili condotte di *typosquatting* registrando nomi a dominio in violazione di marchi di terzi (vedi Camera Arbitrale di Milano 18 gennaio 2013, intesesanpaolo.it e wwwintesanpaolo.it).

Infine, data la restituzione al mittente della raccomandata del 28 febbraio 2013, per via dell'incompletezza o inesattezza dei dati forniti dal signor Ronny Schmidt al Registro, è lecito presumere che questi abbia intenzionalmente fornito tali indicazioni allo scopo di rendere impossibile la propria identificazione. Del resto, le stesse considerazioni sono già state sostenute nella decisione precedentemente richiamata che ha riguardato il signor Schmidt (Camera Arbitrale di Milano 18 gennaio 2013, intesesanpaolo.it e wwwintesanpaolo.it). Anche in altre decisioni di riassegnazione di domini italiani e internazionali si legge che: "*Although it is clear that supplying incorrect information cannot be considered by itself as an act of bad faith; when considered jointly with other elements, it can be interpreted as evidence of such bad faith*" WIPO decisione DTV2001-0007 Grupo Televisa, S.A., de C.V et al. v. Autosya S.A. de C.V., et al. E ancora, "*given the covert nature of the registration [...] and the lack of any substantive response to the Complainant's claims, the inference of bad faith is strengthened*" WIPO D2006-0696 Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service (vedi, tra le altre, anche le decisioni WIPO D2007-1886 - Mrs. Eva Padberg v. Eurobox Ltd.; D2002-0775 - Wachovia Corporation v. Peter Carrington; D2000-0003 - Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

In ragione di ciò, si deve dunque ritenere che il requisito della mala fede della Resistente al

momento della registrazione del Nome a Dominio Contestato di cui all'art. 3.6, lett. c), del Regolamento Dispute, sia soddisfatto.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo della Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio "liar.it" alla società Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

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

Milano, 24 aprile 2013

Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti