

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

LINAER.IT

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

Resistente: Lorella Lorenzetto

Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato a Camera Arbitrale di Milano per posta elettronica e via fax in una copia cartacea in data 19/03/2014 e depositato in una ulteriore copia cartacea in data 24/03/2014, la società Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., 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 linaer.it, assegnato a Lorella Lorenzetto.

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

- a) il dominio LINAER.IT è stato creato il 15/04/2013 ed è attualmente assegnato a Lorella Lorenzetto;
- 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.linaer.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare "*The requested URL / was not found on this server*".

Il 28/03/2014 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 di Lorella Lorenzetto risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Tale comunicazione veniva anticipata via mail in data 27/03/2014 al Registrante, al ricorrente ed in copia conoscenza al Registro.

Il 22/04/2014 la Segreteria informava le parti che la consegna della raccomandata contenente il reclamo risultava essere stata tentata in data 04/04/2014 all'indirizzo indicato nel DBNA del Registro (che, dall'annotazione presente sulla cartolina di ritorno, risultava non corretto) e che pertanto il reclamo, ai sensi dell'art. 4.4 Regolamento, si doveva considerare conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ed il termine ultimo per depositare la replica da parte di quest'ultimo veniva fissato al 29/04/2014.

Nessuna replica perveniva alla data del 29/04/2014.

In data 30/04/2014, la Segreteria conferiva incarico per la decisione relativa alla procedura al dott. Fabrizio Bedarida, il quale accettava l'incarico conferitogli in pari data. Dell'accettazione dell'incarico veniva data immediata comunicazione alle parti e al Registro, comunicando che il termine per la decisione veniva fissato in data 15 Maggio 2014.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, la società Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A, afferma e documenta di essere una società italiana attiva sin dal 1996 nel settore delle assicurazioni in particolare nell'offerta di polizze RC Auto e polizze per la casa e la famiglia via Internet, operante dal 1996 anche attraverso il sito www.linear.it. La Ricorrente documenta poi di essere titolare della registrazione italiana del marchio «LINEAR», n. 0001181078 del 2 aprile 2009 rinnovo della precedente registrazione n. 0000767699 del 7 gennaio 1999 e del dominio linear.it registrato il 31 maggio 1996.

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

- 1) Marchio italiano «LINEAR», Reg. n. 0000767699 del 7 gennaio 1999;
- 2) Nome a dominio linear.it registrato il 31 maggio 1996;
- 3) Denominazione sociale Compagnia Assicuratrice Linear.

Identità e/o confondibilità

In merito alla confondibilità tra il dominio linaer.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 linaer.it ed i segni della Ricorrente - marchio LINEAR e dominio linear.it -, sia costituita dall'inversione delle lettere "e" ed "a". La Ricorrente sostiene quindi che ciò sia ininfluenza a differenziare il dominio contestato dai diritti della Ricorrente ma che costituisca invece un caso di typosquatting.

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 risulta essere titolare di alcun diritto o titolo sul segno LINEAR e che non sia mai stata autorizzata ad utilizzarlo in alcun modo dalla Ricorrente;
- 2) la Resistente non risulta conosciuta con il nome LINAER;
- 3) la Resistente non risulta aver usato in buona fede od essersi preparata ad usare in buona fede il dominio in discussione od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi.

La Ricorrente afferma quindi che non vi sia prova dell'esistenza di diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura.

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 LINEAR della Ricorrente è notorio e pertanto la Resistente non poteva ignorarne l'esistenza al momento della registrazione del dominio linaer.it;
- b) il dominio in discussione fino a poco prima dell'avvio della presente procedura reindirizzava verso il sito ufficiale della Ricorrente www.linear.it.
- c) la Resistente ha svolto attività di scouting/recruiting attraverso l'utilizzo dell'indirizzo e mail [@linaer.it](mailto:info@linaer.it) confidando nella confusione e quindi nell'errore fatto dai destinatari dei messaggi provenienti dalla Resistente;

La Ricorrente afferma quindi che la Resistente attraverso l'uso del dominio linaer.it e dell'indirizzo email info@linaer.it ha messo in atto un vero e proprio furto di identità allo scopo di svolgere illecitamente attività di ricerca e selezione di personale.

Per quanto sopra la Ricorrente ritiene sia dimostrata la malafede della Resistente nell'uso e nella registrazione del dominio linaer.it di cui richiede pertanto il trasferimento a proprio favore.

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 italiano LINEAR, del nome a dominio linear.it e della denominazione sociale Compagnia Assicuratrice Linear.

Il presente Collegio ritiene che il dominio contestato sia confondibile con i segni della Ricorrente. Nello specifico il Collegio ritiene che il dominio linaer.it sia da ritenersi confondibile con il marchio LINEAR ed il dominio linear.it della Ricorrente differenziandosi dallo stesso solo per l'aggiunta del “.it” (vale a dire il codice paese per l'Italia) e l'inversione delle lettere “e” ed “a”.

Il Collegio, vista quindi la somiglianza 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 LINEAR, confondibile con il 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 tuttavia possibile riconoscere alcun diritto alla Resistente.

Il Collegio osserva poi che il ricorso inviato dalla Segreteria della Camera Arbitrale alla Resistente tramite raccomandata all'indirizzo da questa indicato al Registro al momento della registrazione del dominio non è stato consegnato per l'inesattezza dello stesso indirizzo, apparentemente non esistente. Anche l'invio del ricorso all'indirizzo email (indicato dalla Resistente) è risultato inefficace.

Tanto il non replicare al ricorso quanto il fornire al Registro dati inesatti o quantomeno incompleti, 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 (postale ed elettronico).

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 riportano in particolare le circostanze che seguono:

Art. 3.7 b) 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....

Art. 3.7 d) il nome a dominio 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 oppure con il nome di un ente pubblico.

Il nome a dominio in contestazione, da quanto agli atti, risulta essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente proprio 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 quindi 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.

Questo Collegio ritiene che, analogamente alla fattispecie appena evidenziata, anche il fatto che la Resistente da una parte, reindirizzasse verso il sito ufficiale della Ricorrente e, dall'altra, utilizzando l'indirizzo info@linaer.it, offrisse (ingenerando confusione presso i destinatari), proposte lavorative nel campo delle assicurazioni, costituisca prova di un uso in malafede del dominio in discussione.

Altro elemento da cui dedurre la malafede della Resistente (nell'uso e nella registrazione) emerge dall'indicazione di un indirizzo inesatto od incompleto all'atto della registrazione del dominio linaer.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 *linaer.it*.

P.Q.M.

Si determina la riassegnazione del dominio linaer.it alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

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

Milano, 6 Maggio 2014

Dott. Fabrizio Bedarida