

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

LINERA.IT

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

Resistente: Brainpool Media Ltd.

Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Enzo Fogliani

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., rappresentata dal dott. Paolo Di Mella giusta procura speciale in data 15.11.2012 allegata alla lettera di opposizione inviata al Registro, 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 LINERA.IT, assegnato a Brainpool Media Ltd.

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

- a) il dominio LINERA.IT è stato creato il 23 febbraio 2011 ed è attualmente assegnato a Brainpool Media 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.linera.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 di Brainpool Media 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.

Non ricevendo la cartolina di ricevuta di ritorno, il PSRD inoltrava reclamo presso le Poste e nel frattempo provvedeva in data 6 maggio a un secondo invio a mezzo raccomandata del reclamo, completo di allegati, subordinato al primo. Il solo reclamo veniva inviato tramite posta elettronica il giorno medesimo. Il reclamo alle Poste per la prima spedizione dava esito negativo (l'operatore postale estero riconosceva la propria responsabilità) e neppure della seconda spedizione il PSRD riceveva la cartolina di ricevuta di ritorno.

Il 12 luglio il PSRD provvedeva ad un terzo invio del reclamo, completo di allegati, a mezzo corriere espresso internazionale. Il solo reclamo veniva anticipato tramite posta elettronica in data

15 luglio.

Il 1° agosto la Segreteria informava le parti che la consegna del corriere espresso internazionale contenente il reclamo completo di allegati era stata effettuata il 25 luglio e pertanto, ai sensi degli artt. 1.2, 4.4 e 4.6 del Regolamento, fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 19 agosto 2013.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

L'avv. prof. Enzo Fogliani accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 22 agosto 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in data 22 agosto 2013.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una compagnia di assicurazione italiana facente parte di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., attiva dal 1996 e specializzata nell'offerta di prodotti assicurativi via Internet.

La denominazione "Linear", oltre ad essere il cuore della sua denominazione sociale, è marchio da essa registrato sin dal 1996 regolarmente rinnovato sino a d oggi, ed è la denominazione del nome a dominio linear.it attraverso il quale la Ricorrente svolge la propria attività commerciale.

Secondo la ricorrente, il nome a dominio linera.it è confondibile con il proprio marchio, in quanto esattamente ad esso identico, salvo le ultime due lettere, che nel dominio in contestazione risultano invertite. Da parte sua, la Resistente non avrebbe alcun diritto o titolo sul nome a dominio linera.it.

Si tratterebbe, secondo la Ricorrente, di un caso tipico di "typosquatting", cosa confermata dal fatto che sulla *home page* del sito posto sul dominio linera.it si trovano unicamente link sponsorizzati inerenti al settore assicurativo nel quale opera la Ricorrente stessa. La Resistente profitterebbe della notorietà del marchio Linear e degli errori di digitazione degli utenti per lucrare guadagni dai link sponsorizzati posti sulla home page del sito.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio linera.it

Posizione della Resistente

La resistente Brainpool Media Ltd., nonostante sia stata resa edotta del reclamo inviatole più volte sia in formato cartaceo che per e-mail, non ha ritenuto costituirsi nel presente procedimento e produrre proprie difese.

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...*".

Nel caso di specie, la Ricorrente deduce la confondibilità di "linera" con "linear" su cui essa

vanta diritti nascenti sia dalla registrazione di identico marchio sia dal fatto che “linear” costituisce il cuore identificativo della sua denominazione sociale.

La deduzione è fondata. L'orientamento consolidato nelle procedure di riassegnazione è nel senso che siano da ritenersi confondibili non solo quei nomi che foneticamente siano simili o suonino identici, ma anche quei nomi che siano il risultato di errori di digitazione, anche se il risultato sia significativamente diverso, sotto l'aspetto fonetico, dal nome di riferimento.

Nel caso di specie, i due nomi a dominio a confronto sono composti dalle medesime lettere poste nello stesso ordine, salvo le ultime due, che nel dominio contestato sono invertite.

E' da ritenersi pertanto che il nome linera sia confondibile con linear ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Non essendosi costituito nel presente procedimento, la Resistente non ha fornito alcuna prova di fatti da cui dedurre un suo diritto o titolo al nome a dominio linera.it.

Nè ciò risulta dagli elementi desumibili *ex officio* su internet, che sussista alcuno di tali fatti. E' quindi da escludersi che possa ritenersi provato un diritto o titolo della Resistente al dominio linera.it.

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

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è da ritenersi essa sia stata provata dalla ricorrente, che ha dimostrato l'esistenza di numerosi fatti che il Regolamento ritiene sintomatici della malafede del registrante.

Premesso che la Ricorrente è società di assicurazioni online operante sin dal secolo scorso in Italia con una significativa quota di mercato ed ingenti investimenti pubblicitari, non può essere casuale che la home page del sito linera.it offra link sponsorizzati a società assicuratrici in concorrenza alla Ricorrente, con offerta di servizi identici o comunque analoghi a quelli offerti dalla Linear.

Appare quindi ragionevole ritenere che la Resistente intende attrarre – mediante l'utilizzo di un dominio confondibile con quello della Linear – utenti internet che pur intendendo raggiungere il sito della ricorrente compiano un errore di digitazione nelle ultime due lettere del nome; ottenendo con ciò un illecito vantaggio economico derivante dai collegamenti sponsorizzati.

Oltre a ciò, la Ricorrente ha documentato che la Brainpool Media Ltd è notoriamente dedita al cybersquatting, avendo registrato numerosi nomi a dominio palesemente identici a confondibili con marchi famosi; nomi a dominio che sono stati oggetti di procedure di riassegnazione tutte concluse a favore dei Ricorrenti.

Risulta quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nella registrazione del dominio, che dovrà quindi essere riassegnato alla Ricorrente.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del dominio linera.it alla Compagnia Assicuratrice Linear

s.p.a., con sede in via Larga 8, 40138 Bologna.

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

Roma, 24 agosto 2013

Enzo Fogliani