

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

MIDAS.IT

Ricorrente: MIDAS ITALIA S.P.A.

Resistente: UNIPLAN SOFTWARE S.R.L.

Collegio (unipersonale): Dr. Luca BARBERO

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 19 novembre 2010, seguito in data 23 novembre dalle copie cartacee, MIDAS Italia S.P.A., con sede in Torino, via Onorato Vigliani, 143/B, 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 MIDAS.IT, assegnato a Uniplan Software 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 MIDAS.IT è stato assegnato a Uniplan Software s.r.l. il 2 gennaio 2001;
- 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.midas.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "MIDAS.it: Borsa ed economia – Home page..." – e una serie di immagini e links relativi a servizi finanziari e tematiche similari.

Il 30 novembre 2010, 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 Uniplan Software risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipava il reclamo anche per posta elettronica.

Il 16 dicembre 2010 la Segreteria provvedeva a informare le parti che il plico risultava essere stato recapitato in data 3 dicembre 2010 e veniva quindi fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 28 dicembre 2010.

Il 16 dicembre stesso la Resistente inviava una prima versione delle proprie repliche per posta elettronica ad un indirizzo e-mail non corretto, tale circostanza

ritardava di quattro giorni l'acquisizione di tale file dalla Segreteria. Il file veniva fatto circolare a cura della segreteria a tutte le parti. Il 21 dicembre Uniplan provvedeva ad inviare un secondo file di repliche che differiva dal primo ma risultava corrispondente alle copie cartacee ricevute il 23 dicembre 2010.

La segreteria nominava in data 23 dicembre 2010 il dr. Luca Barbero, che accettava l'incarico nella stessa data.

Allegazioni della Ricorrente

Il marchio MIDAS sul quale è fondato il Reclamo è di titolarità della Midas International Corporation, società americana con sede a Chicago, Illinois, che utilizza il marchio sin dal 1956 in relazione alla propria attività di riparazione rapida per auto, con più di duemilasettecento centri in cinque continenti, dei quali oltre seicento in Europa.

Il marchio MIDAS è stato oggetto di numerose registrazioni in Italia a partire dal 1980, tra le quali: la registrazione n. 388219 (parola), depositata in data 18 dicembre 1980, rilasciata in data 13 gennaio 1986 e debitamente rinnovata fino all'ultima domanda di rinnovo depositata in data 2 dicembre 2010, nella classe 37; la registrazione n. 388220 (parola scritta in carattere stampatello di fantasia con una riproduzione di una corona stilizzata al posto del puntino della lettera "i"), depositata in data 18 dicembre 1980, rilasciata in data 13 gennaio 1986, debitamente rinnovata fino all'ultima domanda di rinnovo depositata in data 2 dicembre 2010, nelle classi 12 e 37; la registrazione n. 885122 (parola) depositata in data 21 giugno 1999, rilasciata in data 24 marzo 2003 fino all'11 luglio 2019, nella classe 12.

La Midas International Corporation è inoltre titolare di registrazioni comunitarie per il marchio MIDAS, tra le quali la n. 166389 (parola), depositata in data 1 aprile 1996 e registrata in data 8 dicembre 1999 fino al 1 aprile 2016, nelle classi 12, 35, 37, 39 e 42; e la n. 166348 (scritta MIDAS in un ovale), depositata in data 1 aprile 1996 e rilasciata l'8 dicembre 1999, nelle classi 12, 35, 37, 39 e 42.

Le attività del Gruppo Midas sono promosse in Rete attraverso il sito Internet www.midas.com, il cui corrispondente nome a dominio <midas.com> è stato registrato a nome della Midas International in data 6 gennaio 1997. Numerosi nomi a dominio in vari Paesi, come <midas.at>, <midas.be>, <midas.es>, <midas.fr> e <midas.pt>, sono inoltre registrati in capo ad altre società del Gruppo.

In data 30 ottobre 1998, il marchio MIDAS è stato concesso in licenza esclusiva per l'Europa alla Magneti Marelli S.p.A., la quale nella stessa data a conferito licenza esclusiva del marchio MIDAS per l'Italia alla Midas Italia Srl. La Magneti Marelli S.p.A., a seguito di scissione, ha destinato la gestione del marchio MIDAS alla Magneti Marelli Services S.p.A., con variazione accettata dalla Midas International Corporation

e, successivamente, la Magneti Marelli Services S.p.A. ha variato denominazione sociale in MESA S.p.A.

La Ricorrente Midas Italia S.p.A., già Midas Italia Srl, è una società a socio unico controllata dalla MESA S.p.A. ed è, in virtù del contratto di licenza sopra menzionato e prodotto in allegato, licenziataria esclusiva in Italia del marchio MIDAS.

La Ricorrente sostiene che la clientela italiana ricollegghi spontaneamente il nome a dominio contestato, corrispondente al marchio registrato MIDAS, all'attività ed ai servizi dalle società del Gruppo MIDAS.

La Ricorrente sostiene inoltre che la registrazione del nome a dominio contestato, risalente al 2 gennaio 2001, sia stata effettuata in malafede dalla Resistente, in quanto l'attuale assegnataria, attiva nel settore informatico, non poteva ignorare l'esistenza del nome a dominio <midas.com>, in capo alla Midas International Corporation sin dal 6 gennaio 1997. Inoltre, la Ricorrente afferma che la circostanza che la Resistente abbia registrato molti nomi a dominio comuni (dei quali allega al Reclamo un elenco) "riporta al fenomeno cosiddetto di cybersquatting".

Con riferimento all'uso del nome a dominio, la Ricorrente precisa che il sito www.midas.it, il quale tratta in modo generico di finanza, è in buona parte non funzionante e non è aggiornato dal 25 gennaio 2001.

Allegazioni della Resistente

La Resistente ha replicato al Reclamo indicando di aver registrato il nome a dominio in buona fede e non avendo alcuna conoscenza della preesistente denominazione "midas", del quale contesta la notorietà.

La Resistente indica di aver registrato il nome a dominio per un "sito di informazioni finanziarie per libera associazione di idee con il concetto di "RE MIDA". La Resistente afferma inoltre di aver utilizzato il nome a dominio sin dal 1998 per ospitare il proprio sito e che la registrazione è stata effettuata per un effettivo utilizzo da parte dello stesso senza intento di arrecare danno alla Ricorrente.

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 dimostrato di essere titolare dei diritti connessi al marchio MIDAS, registrato in Italia sin dal 1980 e di cui la Ricorrente è licenziataria esclusiva sul territorio nazionale.

Si ritiene pertanto che il nome a dominio contestato sia identico al marchio della Ricorrente, dal quale si differenzia infatti per la mera aggiunta del suffisso .it, che non rileva ai fini del giudizio di confondibilità nel quadro della presente procedura.

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: a) 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 b) 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 c) 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*”.

Il Collegio ritiene opportuno anteporre all’analisi delle circostanze in esame una breve premessa.

Dall’esame della documentazione allegata dalla Ricorrente, emerge che la Resistente è stata ed è attualmente titolare di numerosi nomi a dominio caratterizzati da un indiscutibile potere “confusorio” rispetto a segni distintivi noti utilizzati da tempo da terzi e rispetto a servizi, anche di natura pubblica, che esulano dall’attività posta in essere dalla Resistente nell’ambito dell’informatica. Tali nomi a dominio non sono o non sono stati attivamente utilizzati dalla Resistente se non per reindirizzamenti sul proprio sito <http://www.uniplansoftware.it/>.

Già la decisione del Collegio nella procedura di riassegnazione dei nomi a dominio uefa2004.it e euro2004.it, nella quale la Resistente è risultata soccombente, aveva evidenziato come degni di nota i seguenti nomi a dominio registrati dalla stessa:

affariefinanze.it
antoniopacinotti.it
architecturaldigest.it
baciperugina.it
capodichino.it

europei2004.it
italiapetroli.it
kellogs.it
luigisturzo.it
olimpiadi2004.it
palaeur.it
parmigianoreggiano.it
pastaamto.it
polfer.it
poliziaferroviaria.it
poliziastradale.it
postetelecomunicazioni.it
sacav.it
sperlingkupfer.it
tuttotributi.it
vigiliurbani.it,

in parte ancora presenti nell'elenco prodotto dalla Ricorrente in relazione alla presente procedura.

Il sito www.midas.it corrispondente al nome a dominio contestato è costituito da una pagina web sulla quale compare una serie di immagini e links, relativi a servizi finanziari e tematiche similari.

Nella sezione "about us" del sito è indicato *"Quando abbiamo lanciato midas.it il 15 Giugno 2000, avevamo una missione in mente: fornire articoli tempestivi ed esclusivi riguardo investimenti, mercati finanziari, azioni, obbligazioni e fondi. I nostri articoli esprimono più di semplici news finanziarie: essi esprimono attente ed innovative idee di investimento. Il nostro obiettivo più importante è aiutare il piccolo investitore a diventare un un investitore più esperto, più intelligente, più abile e più navigato attraverso servizi e contenuti che difficilmente potreste trovare altrove - online o offline. Noi offriamo circa una decina di articoli completamente originali ogni giorno riguardo le azioni, da quelle dei mercati "classici" come Azionario, Derivati e Commodity a quelle dei mercati emergenti (leggi New Economy). Noi siamo anche uno dei più grandi Internet Provider nazionali, offrendo una variegata gamma di servizi (newsletter, mailing list, free mailbox) a migliaia di nostri utenti. I nostri collaboratori sono professionisti del settore che sono sempre pronti a suggerirti quale è la cosa migliore da fare in ogni momento"*.

Tuttavia, l'aggiornamento del sito, stando alle indicazioni più recenti riportate sullo stesso, risale, come osservato anche dalla Ricorrente e non contestato dalla Resistente, al 25 gennaio 2001, poco più di venti giorni dopo la registrazione del nome a dominio; molti dei link pubblicati non appaiono inoltre essere funzionanti.

Il Collegio ritiene che, sulla base del solo esame del sito Internet attualmente pubblicato all'indirizzo www.midas.it, che non risulta essere aggiornato dal Resistente da dieci anni a questa parte, e delle affermazioni della Resistente, che si è limitata ad indicare di avere utilizzato il nome a dominio per ospitare un sito di informazioni finanziarie sin dal 1998 (peraltro non fornendo alcuna prova della titolarità del nome a dominio anteriormente al 2 gennaio 2001, data di registrazione del nome a dominio contestato), non possa essere desunto un effettivo ed attuale legittimo interesse della Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Non è inoltre stata fornita prova che la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio contestato.

L'uso posto in essere del nome a dominio contestato ha inoltre l'effetto di confondere e sviare gli utenti Internet che ricerchino la Ricorrente, violando in tal modo i diritti esclusivi di quest'ultima.

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

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del Reclamo è che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in malafede. Come indicato all'art. 3.7 comma 2 del Regolamento, l'elencazione delle circostanze a prova della malafede di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 3.7 comma 1, è meramente esemplificativa ed il Collegio può rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse e ulteriori.

La Ricorrente ha provato la titolarità di diritti sul marchio MIDAS, con registrazioni in Italia e all'Estero risalenti a molti anni prima dell'assegnazione del nome a dominio contestato alla Resistente.

E' inoltre stata evidenziata la registrazione da parte della Resistente di numerosi nomi a dominio di livello .it corrispondenti anche a marchi registrati di terzi, e la Resistente è stata parte soccombente nella procedura di riassegnazione dei nomi a dominio uefa2004.it e euro2004.it.

Sebbene la parola "midas" corrisponda nella lingua latina al personaggio mitologico "Re Mida", al quale la Resistente ha sostenuto di essersi ispirata per il "proprio sito di informazioni finanziarie per libera associazione di idee con il concetto di "RE MIDA", il Collegio ritiene che, in considerazione della pregressa condotta del titolare nella registrazione di nomi a dominio opportunamente selezionati per la loro corrispondenza con segni noti, anche la registrazione del nome a dominio contestato,

identico al preesistente marchio MIDAS della Ricorrente, non debba essere ascritta ad una mera coincidenza.

Alla luce di quanto precede e delle considerazioni esposte nel paragrafo relativo all'assenza di un legittimo interesse della Resistente, si ritiene di poter concludere che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga utilizzato dalla Resistente in malafede.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio MIDAS.IT alla MIDAS ITALIA S.P.A.

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

Torino, 10 gennaio 2011

Dr. Luca Barbero