

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

MINDRAY.IT

Ricorrente: Mindray Medical Italy s.r.l.
Rappresentata dall'avv. Luciano Fiorucci

Resistente: Socrate Medical s.r.l.

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Luigi Mansani

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 16 luglio 2012, Mindray Medical Italy s.r.l., rappresentata dall'avv. Luciano Fiorucci, 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 MINDRAY.IT, assegnato a Socrate Medical s.r.l.

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

- a) il dominio MINDRAY.IT è stato creato il 1° aprile 2005 ed è attualmente assegnato a Socrate Medical s.r.l.;
- 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.mindray.it* viene visualizzata una pagina web sulla società Socrate Medical.

Il 27 luglio 2012, 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 della Socrate Medical s.r.l. 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.

Il 6 agosto la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la consegna era stata effettuata il 1° agosto, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 26 agosto 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Il Prof. Avv. Luigi Mansani accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 4 settembre. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La presente procedura di riassegnazione è stata avviata dalla Ricorrente Mindray Medical Italy s.r.l., con sede legale in Via Girardo Patecchio 4, Milano, per conto della Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, con sede legale in Mindray Building, Keii 12th Road South, Hi-tech Industrial Park Nanshan, Shenzhen 518057 – Repubblica Popolare Cinese.

La Ricorrente ha allegato e provato di agire in qualità di licenziataria della Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd e in forza di procura rilasciata da quest'ultima per il recupero del nome a dominio MINDRAY.IT. La Ricorrente appare dunque pienamente legittimata a introdurre la presente procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento Dispute.

La Ricorrente ha affermato e documentato di essere attiva, insieme alla sua capogruppo Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, nel settore della produzione e commercializzazione di dispositivi medici di alta qualità, in particolare nei settori dei prodotti salvavita e di monitoraggio dei pazienti, prodotti di diagnostica in-vitro e sistemi di imaging medicale, che vengono venduti in Italia sotto i marchi "MINDRAY" almeno dal 2006.

La Ricorrente ha quindi allegato e documentato che Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd è titolare dei seguenti marchi:

- marchio comunitario "MINDRAY" (verbale) N. 007522345 con domanda di registrazione presentata in data 14 gennaio 2009, maturata in registrazione in data 29 luglio 2009 (allegato 6.1);
- marchio comunitario "MINDRAY" (figurativo) N. 004975322 con domanda di registrazione presentata in data 23 marzo 2006, maturata in registrazione in data 11 novembre 2008, nelle Classi 5 e 35 (allegato 6.2);
- marchio internazionale "MINDRAY" (figurativo) N. 854444 registrato il 18 febbraio 2005 (allegato 6.3) nella Classe 10;
- marchio internazionale "MINDRAY" (figurativo) N. 893642 registrato il 24 marzo 2006 (allegato 6.4) nella Classe 10;
- il marchio internazionale "MINDRAY" (figurativo) N. 895099 registrato il 24 marzo 2006 (allegato 6.5) nella Classe 5;
- il marchio internazionale "MINDRAY" (verbale) N. 895947 registrato il 24 marzo 2006 (allegato 6.6) nella Classe 10;
- il marchio internazionale "MINDRAY" (figurativo) N. 965839 registrato il 19 maggio 2008 (allegato 6.7) nella Classe 5.

La Ricorrente ha affermato inoltre di essere titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio aventi ad oggetto il segno "MINDRAY", fra le quali mindray.net, mindray.cn, mindray.in, mindray.ch, mindray.asia e mindray.com, di titolarità di Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd sin dal 9 luglio 1998.

La Ricorrente ha evidenziato che il nome a dominio registrato dalla Resistente è identico, fatta salva naturalmente la porzione ".it" che è meramente strumentale al funzionamento del nome nel sistema dei nomi a dominio, ai segni distintivi "MINDRAY" di sua titolarità, rispetto ai quali è dunque confondibile.

La ricorrente ha sottolineato che la mera registrazione del nome a dominio in contestazione

non può costituire un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio stesso, e che spetterebbe a quest'ultima provare il proprio legittimo interesse alla registrazione del nome a dominio MINDRAY.IT

In ogni caso, la Ricorrente ha rilevato che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio contestato, posto che:

1. non è titolare di alcun diritto di marchio sul segno "MINDRAY" e nemmeno è comunemente conosciuta con questo nome; e
2. non risulta aver mai utilizzato il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede.

Infatti, la Ricorrente argomenta e deduce la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio MINDRAY.IT dalla circostanza che:

- a) la Resistente, operando nel medesimo settore della Ricorrente, non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome "MINDRAY" al momento della registrazione del dominio in contestazione e ciò tanto più alla luce del fatto che la Resistente, pochi mesi dopo aver registrato il nome a dominio in contestazione, stipulava con la Ricorrente un Accordo di Distribuzione Esclusiva e Fornitura di Servizi (come da allegato 11);
- b) la Resistente da sempre utilizza intenzionalmente il nome a dominio in contestazione per attrarre utenti di Internet a scopo di trarne profitto, reindirizzandolo sul sito internet www.socratemedical.it, ove si pubblicizzano prodotti e servizi del settore elettromedicale e della diagnostica per immagini in diretta concorrenza con l'attività della Ricorrente e, addirittura, anche prodotti nuovi e ricondizionati provenienti dalla stessa Ricorrente, così accrescendo la probabilità di confusione con il marchio "MINDRAY" di titolarità di quest'ultima.

La Resistente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Posizione della Resistente

Pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la e-mail di inizio della procedura, l'assegnatario del nome a dominio – a cui il ricorso deve considerarsi conosciuto ai sensi dell'art. 4.4 lettera a) del Regolamento Dispute – non ha fatto pervenire repliche.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, comma 1, lettera a) del Regolamento Dispute 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...".

Al riguardo, la Ricorrente ha ampiamente dimostrato di essere titolare di diritti nazionali e comunitari sul marchio "MINDRAY", mentre non vi è dubbio che il nome a dominio MINDRAY.IT assegnato alla Resistente sia esattamente identico a tale marchio, oltre che alla denominazione sociale e agli altri nomi a dominio delle società del gruppo Mindray.

Sotto questo profilo, risulta quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio.

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

L'art. 3.6, comma 3, 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"*.

Dagli atti acquisiti a questa procedura risulta che l'uso fatto dalla Resistente del dominio MINDRAY.IT consiste nel reindirizzare gli utenti Internet verso il suo sito www.socratemedical.it, ove vengono offerti, in particolare, prodotti e servizi elettromedicali e di diagnostica per immagini.

La circostanza che il dominio MINDRAY.IT, coincidente con i marchi e i domini della Ricorrente, sia utilizzato dalla Socrate Medical s.r.l. per reindirizzare gli utenti verso un sito che offre prodotti e servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente non può essere considerato come un uso in buona fede *"per offerta al pubblico di beni e servizi"* ai sensi dell'art.3.6, comma 3, lettera a) del Regolamento Dispute. In questo senso si sono espressi numerosi Collegi internazionali e nazionali. Si vedano ad esempio: Edmunds.com, Inc. v. Ult. Search, Inc., WIPO Case No. D2001-1319 (February 1, 2002) (*"registration and use of a domain name to redirect Internet users to websites of competing organizations constitutes bad faith registration and use under the Policy"*); Netwizards, Inc. v. Spectrum Enterprises, WIPO Case No. D2000-1768 (April 4, 2001) (*"Respondent's registration and continued use of the contested domain name for re-directing Internet users, i.e., particularly customers and potential customers of the Complainant from the Complainant's web site to the web site of Bestnet, Inc., a company which directly competes with the Complainant, constitutes bad faith and use"*); Marriott International, Inc. v. Vladimir Kyznetsov, National Arbitration Forum Case No. FA95648 (October 24, 2000) (*"bad faith where respondent registered the domain name <marriottrewards.com> and used it to route Internet traffic to another website that "promotes travel and hotel services [...] identical to the services offered by the Complainant"*).

Peraltro, non risulta che la Resistente *"sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al dominio registrato"* ai sensi dell'art.3.6, comma 3, lettera b), né che *"stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato"* ai sensi dell'art.3.6, comma 3, lettera c).

Sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene dunque difettare qualsiasi

elemento che, ai sensi dell'art.3.6, comma 3, del Regolamento Dispute, autorizzi a dedurre l'esistenza in capo alla Resistente di un diritto o titolo al nome a dominio contestato.

E' quindi da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall'art.3.6, comma 1, lettera b) del Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

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.

La Ricorrente ha dato ampia prova di essere attiva nel settore dei dispositivi medicali sin dagli anni '90. Dalla documentazione agli atti risulta altresì che la Resistente, attiva nel medesimo settore, ben conosce il mercato in questione e la stessa Ricorrente, di cui è stata distributrice esclusiva per l'Italia dal 2006 a tutto il 2008.

Tali elementi portano a concludere che la Resistente non potesse non conoscere l'attività della Ricorrente quando ha registrato il dominio MINDRAY.IT, pochi mesi prima di diventare distributrice italiana dei prodotti a marchio "MINDRAY". A questo proposito, si noti che l'effettiva conoscenza, al momento della registrazione di un nome a dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti Collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini. Peraltro, è pertinente l'osservazione della Ricorrente secondo cui la mera circostanza di aver distribuito per un certo periodo di tempo i prodotti Mindray non legittima la Resistente al mantenimento di un nome a dominio identico al marchio "MINDRAY" ora che i rapporti commerciali tra le parti sono cessati. Ciò a maggior ragione se si considera che le previsioni dell'accordo di distribuzione prodotto dalla Resistente *sub* all. 11 escludevano espressamente la concessione a Socrate Medical s.r.l. di alcun diritto, anche solo di licenza, sui segni distintivi di Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.

La malafede emerge poi dal fatto che il sito a cui indirizza il dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali proprio per la promozione di prodotti e servizi confondibili con quelli offerti dalla Ricorrente e, in alcuni casi, addirittura di prodotti nuovi o ricondizionati della Ricorrente. Il nome a dominio in contestazione appare quindi essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con il marchio della Ricorrente con l'intento di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet che erroneamente ritengano sussistere un qualche legame fra la Ricorrente e la Resistente. E ciò, ai sensi dell'art. 3.7, lettera d) del Regolamento Dispute, costituisce prova della mala fede del Registrante. In questo senso si vedano anche: decisione seweb.it - CRDD 10 marzo 2009 (*"La malafede emerge poi anche dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di servizi identici a quelli offerti dalla Seeweb s.r.l. E' evidente quindi che la Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Seeweb s.r.l. per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito"*); decisione centronefireworks.it - CRDD 10 marzo 2008 e decisione sonyvaio.it - CRDD 19 agosto 2008.

Nell'assumere la presente decisione è stata data rilevanza anche al contegno della Resistente che, oltre a non aver presentato alcuna replica al reclamo della Ricorrente, prima dell'avvio delle procedure di opposizione e riassegnazione ha avanzato richieste economiche esorbitanti per il trasferimento del nome a dominio MINDRAY.IT, giustificandole con pretese risarcitorie a suo dire insorgenti dalla cessazione dei rapporti commerciali tra le parti. Al riguardo si può rilevare

che, quand'anche il mancato rinnovo da parte della Ricorrente dell'accordo di distribuzione intercorso tra le parti tra il 2006 e il 2008 fosse stato illegittimo ed avesse causato un ingiusto pregiudizio alla Resistente, ciò non potrebbe comunque giustificare il mantenimento in capo alla Resistente di un nome a dominio sul quale essa non risulta vantare alcun diritto o titolo. Al contrario, la condotta della Resistente assume rilevanza quale indice di mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio a mente dell'art. 3.7, lettere a), b) e c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio MINDRAY.IT alla Mindray Medical Italy s.r.l.

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

Milano, 13 settembre 2012

Prof. Avv. Luigi Mansani