

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

MYBET.IT

Ricorrente: PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL
Ltd (rappresentata dagli Avv.ti Massimiliano
Mostardini e Rita Tardiolo)

Resistente: MICROGAME S.p.a.

Collegio (unipersonale): Avv. Nicoletta Colombo

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica e copie cartacee presso la Camera Arbitrale di Milano il 6 ottobre 2010, PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL Ltd, con sede in Sliema (Malta), Tower Road, 60, rappresentata dagli Avv.ti Massimiliano Mostardini e Rita Tardiolo, 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 MYBET.IT, assegnato a MICROGAME S.p.a..

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

- a) il dominio MYBET.IT è stato assegnato a Microgame S.p.a. il 13 dicembre 2005;
- 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.mybet.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "HTTP 400 – Richiesta non valida" - e "impossibile trovare la pagina web".

L'8 ottobre, 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 Microgame S.p.a. 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 20 ottobre la Segreteria provvedeva a informare le parti coinvolte che il plico risultava essere stato recapitato in data 14 ottobre e veniva quindi fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche all'8 novembre 2010.

Il termine per la presentazione di eventuali repliche è spirato in assenza di comunicazioni di sorta da parte di Microgame S.p.a..

La segreteria ha quindi nominato quale esperto l'Avv. Nicoletta Colombo che ha accettato l'incarico inviando la dichiarazione ed indipendenza il 9 novembre 2010.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è attiva sul mercato con il marchio "mybet" dal 2003 ed è oggi uno dei principali *player* nel settore della fornitura di giochi *online*. La stessa è titolare del marchio comunitario "myBet" n. 004437885 depositato il 26 Luglio 2005 e registrato il 23 Giugno 2006 e rivendicante prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42 nonché di diversi nomi a dominio contenenti il marchio "mybet" (si citano tra i tanti mybet.com, mybet.de, mybet.at, mybet.fr, mybet.pt). Il marchio "mybet" è molto noto nel mercato dei giochi sia in Italiano sia in diversi Paesi della Comunità Europea.

La Ricorrente, venuta a conoscenza della registrazione del nome a dominio "mybet.it" da parte della Resistente, ha provveduto in data 16 Febbraio 2010 ad inviare a quest'ultima una lettera di diffida nella quale contestava la registrazione del nome a dominio e ne chiedeva il trasferimento.

Il nome a dominio oggetto di contestazione è identico al marchio comunitario "myBet" n. 004437885 depositato il 26 Luglio 2005 e registrato il 23 Giugno 2006. Esso è stato registrato in data 13 Dicembre 2005 dalla Resistente e non è mai stato utilizzato. Infatti, se si digita l'indirizzo www.mybet.it si accede ad una pagina bianca cui non corrisponde alcun sito internet attivo.

Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della Resistente, la Ricorrente si è vista quindi costretta ad attivare la procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento del nome a dominio oggetto di contestazione.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- il nome a dominio è identico al marchio di titolarità della Ricorrente;
- la Resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio "mybet.it" né ha mai utilizzato nomi o denominazioni identiche o simili a tale dicitura;
- la Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato, e non è stata autorizzata dalla Ricorrente ad usare il marchio "mybet";
- il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in malafede in quanto:
 - è esclusa la volontà di qualsivoglia uso o preparazione all'uso in buona fede del nome a dominio in data anteriore alla notifica del reclamo in quanto all'indirizzo www.mybet.it si accede ad una pagina bianca cui non corrisponde

alcun sito internet attivo;

- la Resistente è una società che progetta e sviluppa piattaforme applicative di gioco e, seppure a livelli diversi, opera in concorrenza con la Ricorrente, che fornisce al pubblico servizi di gioco e scommesse online.

La Ricorrente chiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.

Allegazioni del Resistente

La Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute 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..."*.

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto la Ricorrente ha ampiamente provato il diritto all'uso esclusivo del marchio "mybet", ed il nome a dominio in contestazione è identico e quindi confondibile con il marchio di cui la Ricorrente è titolare.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è evidente il rischio di confusione tra il dominio contestato e il marchio di titolarità della Ricorrente.

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

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute 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"*.

In sintesi è onere del Resistente provare il suo diritto o un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione e all'uso del nome a dominio. Nel caso di specie,

la Resistente, pur avendone avuta la facoltà, non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente e la dichiarazione di non aver mai autorizzato la Resistente a registrare ed utilizzare il nome a dominio in contestazione, fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, ossia la mancanza di titolo della Resistente al dominio in contestazione.

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

Il terzo e ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La Ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze. Come dimostrato dalla Personal Exchange International, il nome a dominio in contestazione ha reindirizzato, fin dalla sua registrazione avvenuta in data 13 Dicembre 2005, ad una pagina internet vuota. Secondo giurisprudenza costante la detenzione passiva di una registrazione (*passive holding*) è un elemento dal quale desumere la malafede della Resistente (si vedano tra le tante le seguenti decisioni WIPO n. D2000-0003 *Telstra Corporate Limited v. Nuclear Marshmallows*, <nestea.it> del 1.8.2006 e <radioparma.it> del 22.6.2010).

Inoltre, a parere del Collegio, la Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente e del suo uso da parte di quest'ultima. Le due società infatti operano, seppure a livelli diversi, nello stesso settore. E' principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente (si vedano le decisioni <sanpaol.it> del 17.12.2009; <alexurco.it> del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 *1-800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA*).

A ciò si aggiunga che il nome a dominio "mybet.it" non identifica né la denominazione sociale della Resistente, né un marchio di titolarità della stessa, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultima, e neppure Microgame é

comunemente riconosciuta con tale nome o altro simile.

Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento, ossia la malafede della Resistente al momento della registrazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio <MYBET.IT> alla Personal Exchange International Ltd.

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

Milano, 10 Novembre 2010

Avv. Nicoletta Colombo