

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

MYSAMSUNG.IT

Ricorrente: SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
rappresentata dagli Avv.ti Massimo Maggiore e
Aurelio Assenza

Resistente: Sig. BELGACEM BEN HEDIA

Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Giovanni GUGLIELMETTI

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 14/10/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Samsung Electronics Italia S.p.A. con sede in Via Mike Bongiorno, 9 Milano (MI), rappresentata dagli Avv.ti Massimo Maggiore e Aurelio Assenza, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio MYSAMSUNG.IT (d'ora in poi anche il "Nome a Dominio Contestato"), assegnato al Sig. Belgacem Ben Hedia – 2, rue Ernest Lavis, 78280 Guyancourt (Francia). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio MYSAMSUNG.IT è stato assegnato al Sig. Ben Hedia l'8 dicembre 2014;
- 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/clientDeleteProhibited (18/10/2016)*;
- c) digitando l'indirizzo MYSAMSUNG.IT alla data 18/10/2016 si viene diretti a una pagina web contenente svariati links a prodotti del settore dell'elettronica e la dicitura a piè di pagina: *"This webpage was generated by the domain owner using Sedo Domain Parking. Disclaimer: Sedo maintains no relationship with third party advertisers. Reference to any specific service or trade mark is not controlled by Sedo nor does it constitute or imply its association, endorsement or recommendation"*.

Il 20/10/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale dell'assegnatario, anticipando il reclamo all'indirizzo email indicato nel whois del Registro informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La raccomandata contenente reclamo e allegati risulta essere stata consegnata il 03/11/2016, la Segreteria ha comunicato pertanto alle parti la scadenza del termine

per il deposito di eventuali repliche, che è stata fissata al 09/12/2016.

Le repliche del Sig. Ben Hedia sono state depositate via posta elettronica il 09/12/2016.

La segreteria ha proceduto alla nomina dell'esperto Avv. Prof. Giovanni Guglielmetti, che ha accettato l'incarico in data 13/12/2016. La Segreteria ha dato pertanto comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissato il termine per la decisione al 04/01/2017.

In data 22/12/2016 l'avv. Guglielmetti ha inviato alla Segreteria un'integrazione alla dichiarazione di indipendenza che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti, confermando la designazione dell'esperto perché non vengono ravvisati profili di incompatibilità.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Samsung Electronics Italia S.p.A., è la filiale italiana del noto gruppo multinazionale Samsung, uno dei principali operatori mondiali del settore dei prodotti di elettronica.

La capogruppo Coreana, Samsung Electronics Co. Ltd., è socio unico della Ricorrente ed è titolare di numerosi marchi a livello nazionale, europeo e internazionale che corrispondono a/includono il termine "Samsung". In quanto filiale nazionale del gruppo Samsung, la Ricorrente allega di essere licenziataria esclusiva per l'Italia dei marchi "Samsung".

La Ricorrente evidenzia che con il celebre marchio Samsung sono immessi sul mercato italiano svariate categorie di prodotti, tra cui a mero titolo esemplificativo: smartphone, tablet, televisori, condizionatori, stampanti, etc.

La Ricorrente afferma di essere titolare dei seguenti nomi a dominio: "samsungairconteam.it", "samsungamavolley.it", "samsungwashop.it", "samsungwa.it", "samsungpersonaltrainer.com", "samsungpersonaltrainer.it" e "samsungvalue.it", allegando a tal proposito i relativi estratti dai registri whois. Afferma inoltre di gestire interamente il nome a dominio "samsung4you.it" registrato per suo conto dalla società Euro Target S.r.l., in virtù di un apposito contratto di servizi per la gestione di un'operazione a premi promossa dalla Ricorrente e denominata "Samsung4You".

A fondamento della propria domanda, la Ricorrente sostiene che, posto che il Nome a Dominio Contestato è contraddistinto dal termine "samsung", esso sarebbe del tutto confondibile con (i) la propria ragione sociale; (ii) il marchio "samsung" di cui è licenziataria esclusiva in Italia; nonché (iii) i nomi a dominio sopra menzionati di cui la stessa è titolare. Tali segni distintivi sarebbero identici o pressoché identici al Nome a Dominio Contestato.

La Ricorrente sostiene quindi che la registrazione del nome a dominio "mysamsung.it" sia illegittima in quanto il Resistente non sarebbe mai stato autorizzato né dalla Ricorrente né da altre società del gruppo Samsung a richiederne

la registrazione. Non sussisterebbe dunque alcun valido titolo in capo allo stesso che giustifichi l'uso del termine "mysamsung" come nome a dominio.

A ciò la Ricorrente aggiunge che la registrazione del Nome a Dominio Contestato sarebbe stata effettuata dal Resistente in mala fede quantomeno ai sensi dell'art. 3.7, lett. a) e d) del Regolamento Dispute. Accedendo al sito www.mysamsung.it appare infatti una pagina in cui è riportato un elenco di "categorie più visitate", con il messaggio "*Compra questo dominio. Il dominio mysamsung.it è in vendita!*" in evidenza.

La Ricorrente ha dunque chiesto il trasferimento del Nome a Dominio Contestato.

Posizione del Resistente

In via preliminare, il Resistente sostiene che, poiché il dominio dell'email ufficiale dell'ufficio legale della Ricorrente è "cgn.legalmail.it", la Ricorrente non attribuirebbe alcuna importanza all'uso del dominio "samsung.it" e non ne farebbe alcun uso nella sua comunicazione.

Il Resistente evidenzia poi che vi siano diversi nomi di dominio .it contenenti la parola "samsung" (ad esempio "tvsamsung.it", "samsungitalia.it", "samsunggalaxy.it", ecc.) registrati da persone terze e in difetto, quantomeno apparentemente, di alcuna autorizzazione o collaborazione con la Ricorrente. Il Resistente sostiene pertanto che la Ricorrente non abbia titolo per vantare diritti su qualsiasi dominio .it che contenga la parola "samsung".

Infine, il Resistente rileva che la Ricorrente avrebbe agito in mala fede, per non essersi mai messa in contatto con lui prima di proporre il presente reclamo, al fine di trovare un accordo amichevole.

In ragione di ciò, il Resistente chiede che sia mantenuta la registrazione a proprio nome del Nome a Dominio Contestato e manifesta il proprio intento di utilizzarlo in futuro come pagina su cui scrivere i propri commenti e feedback, e con l'impegno a chiedere l'utilizzazione alla Ricorrente qualora i futuri contenuti del sito web dovessero riguardare il marchio "Samsung".

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 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...*".

Anzitutto la Ricorrente ha allegato di essere licenziataria esclusiva per l'Italia del marchio "Samsung", e tale circostanza non è stata contestata dal Resistente. E' altresì pacifico che la denominazione della Ricorrente è Samsung Electronics Italia

S.p.A., come del resto risulta, ad esempio, dalle molteplici registrazioni dei nomi a dominio allegate dalla Ricorrente e di cui la stessa è titolare.

Il Nome a Dominio Contestato è “mysamsung.it”, composto dalle parole “my” e “samsung”. Oltre ad essere ricompreso nella denominazione sociale della stessa, il marchio “Samsung” di cui la Ricorrente è licenziataria è rinomato e diffuso in tutto il mondo, e anche tale circostanza non viene messa in discussione dal Resistente.

Il segno “Samsung” ha un forte significato evocativo e una spiccata valenza identificativa dei prodotti contraddistinti. È dunque evidente che il cuore del dominio “mysamsung.it” sia il termine “Samsung”, e che l’aggiunta del pronome possessivo inglese “my”, quale prefisso, abbia una valenza distintiva nettamente inferiore sotto l’aspetto sia grammaticale sia fonetico. Tale aggiunta è pertanto inidonea a mutare il significato dell’elemento principale “samsung”.

A conferma del fatto che l’aggiunta di un pronome possessivo quale “my” a un nome esistente, come ad esempio un marchio, non muti nella sostanza il significato del nome in quanto tale nella espressione composta, si richiama la decisione WIPO D2000-1534 - *Ferrero S.p.A. v. Mr. Jean-François Legendre (“my.nutella.net”, “my.nutella.org”)*.

In ragione di ciò, considerato che l’elemento distintivo di “my.samsung.it” è identico al marchio “samsung” e al termine principale della denominazione sociale della Ricorrente, si conclude che il Nome a Dominio Contestato è idoneo a creare confusione con i segni distintivi della Ricorrente.

Pertanto, la condizione prevista dall’art. 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute è da ritenersi soddisfatta, in quanto ricorre il rischio di confusione tra il dominio contestato da un lato, e il marchio di cui la Ricorrente è licenziataria esclusiva per l’Italia e la denominazione sociale della stessa, dall’altro.

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

L’art. 3.6, co. 2, del Regolamento prevede che *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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”*.

È onere del Resistente dimostrare l’esistenza di un proprio diritto o titolo al Nome a Dominio Contestato. A questo proposito tuttavia, il Resistente non ha presentato alcuna argomentazione a sostegno della propria posizione, con riferimento ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 3.6, co. 2, del Regolamento Dispute, ma si è limitato a manifestare il proprio impegno ad utilizzare in futuro il sito web per pubblicare commenti o feedback.

In tale ipotesi è dunque sufficiente che la Ricorrente dimostri *prima facie* l'insussistenza di un diritto o interesse legittimo relativo al Nome a Dominio Contestato in capo al Resistente. A questo proposito si richiamano, tra le altre, le decisioni WIPO D2006-1107 - Ebay Inc. v. Wangming (“*there is also a consensus view among panels that once the complainant makes a prima facie showing that the registrant does not have rights or legitimate interests in the domain name, the evidentiary burden shifts to the registrant to rebut the showing by providing evidence of its rights or interests in the domain name*”), D2000-1415 - Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, D2000-0252 - Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, e della Camera Arbitrale di Milano, 2 febbraio 2015 (casacostepiane.it), 11 novembre 2013 (biosviluppo.it), 7 maggio 2012 (intensasapaolo.it), 2 ottobre 2012 (intesanpaolo.it).

In primo luogo, la Ricorrente ha affermato di non aver concesso al Resistente alcuna autorizzazione all'uso del Nome a Dominio Contestato, e non sussiste alcun elemento che possa indurre a mettere in dubbio questa affermazione, considerato che una simile autorizzazione non risponderebbe ad alcun credibile interesse della Ricorrente.

Per quanto riguarda la circostanza di cui al punto 2) dell'art. 3.6, co. 2, del Regolamento Dispute, non risulta agli atti che il signor Belgacem Ben Hedia sia conosciuto con il nome “mysamsung”, o ne abbia fatto altro uso diverso dal Nome a Dominio Contestato.

Infine, per quanto riguarda le circostanze di cui ai punti 1) e 3), la Ricorrente ha provato che il Resistente non ha utilizzato legittimamente il Nome a Dominio Contestato. La pagina web associata a quest'ultimo risulta impiegata esclusivamente come “*parking page*” contenente link sponsorizzati prevalentemente per prodotti di elettronica del tutto simili a quelli della Ricorrente, così svelando l'intento di sfruttare il rischio di confusione tra i segni e il potere attrattivo di un segno noto come “samsung”. È dunque evidente che l'uso del nome a dominio “mysamsung.it” è funzionale al tentativo di sviare la clientela intenzionata a raggiungere la pagina web della Ricorrente per trarre un indebito vantaggio commerciale, e ciò in evidente violazione del marchio di cui la Ricorrente è licenziataria. Del resto, l'utilizzo del prefisso “my”, soprattutto sui siti web, è parte di strategie di marketing ormai comuni, volte a identificare un particolare servizio collegato al marchio notorio (come anche affermato nella decisione WIPO D2000-1534 - Ferrero S.p.A. v. Mr. Jean-François Legendre - “*my.nutella.net*”, “*my.nutella.org*”).

Nessuna delle fattispecie previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 3.6, co. 2, è dunque ravvisabile nel presente caso. A parere di questo esperto, risulta dunque soddisfatto il requisito di cui al art. 3.6, co. 1, lett. b) del Regolamento Dispute.

c) Sulla malafede del 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 stato registrato e venga usato in malafede

Sulla base degli elementi agli atti, si deve ragionevolmente ritenere che all'atto della registrazione del nome a dominio il Resistente fosse a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente, anzitutto in virtù della comprovata presenza della società Ricorrente sul mercato dei prodotti di elettronica.

A ulteriore conferma vi è inoltre la circostanza che il Nome a Dominio Contestato è collegato a una *parking page* contenente vari link sponsorizzati prevalentemente verso società attive proprio nel settore dell'elettronica.

È evidente quindi che l'intento perseguito dal Resistente è quello di attrarre gli utenti intenti a ricercare il sito della Ricorrente, facendo leva sulla confondibilità del Nome a Dominio Contestato con i segni di quest'ultima e sfruttando l'utilizzo del prefisso "my", comunemente evocativo di un servizio speciale, collegato in questo caso al marchio "Samsung". Come è noto, l'indirizzamento tramite link sponsorizzati costituisce una attività remunerata tramite appositi accordi pubblicitari, e non può dunque ritenersi casuale la registrazione del Nome a Dominio Contestato proprio per supportare una tale condotta. Ciò senza contare che il dominio "mysamsung.it" non appare in alcun modo identificare un'attività riconducibile al signor Belgacem Ben Hedia.

La condotta posta in essere dalla Resistente sembra quindi ricadere in una delle fattispecie elencate dall'art. 3.7 del Regolamento Dispute, il quale contiene un'elencazione di circostanze, meramente esemplificative, che se dimostrate sono ritenute prova sufficiente della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. E infatti, la lett. d) del citato art. 3.7 richiama *"la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre 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"*.

Inoltre, sulla pagina del Nome a Dominio Contestato è presente l'indicazione "Compra questo dominio. Il dominio mysamsung.it è in vendita?". Tale scritta contiene un link che indirizza l'utente verso un piattaforma di compravendita online di nomi a dominio (precisamente www.sedo.com), ed effettivamente il dominio "mysamsung.it" risulta in vendita con un'offerta minima di acquisto pari ad euro 90,00.

Pur se non specificamente indicato il nome del venditore, lo stesso pare riferibile al Resistente, posto che ne è indicata la nazionalità francese e, in ogni caso, il Nome a Dominio Contestato non può essere ceduto se non con il consenso di chi lo ha registrato, e dunque del Resistente.

Inoltre, la offerta di partenza di 90,00 euro appare superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

L'art. 3.7, a) del Regolamento Dispute ritiene provata la mala fede qualora siano dimostrate circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di cedere il nome a dominio al Ricorrente, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo superiore ai costi sostenuti. Nel caso di specie

non risulta che il Resistente abbia contattato direttamente il Ricorrente o un suo concorrente, avendo egli posto in vendita il Nome a Dominio Contestato attraverso una piattaforma online accessibile al pubblico. Anche a ipotizzare che quella attuata dal Resistente sia una strategia efficace per attrarre l'interesse del Ricorrente o di un suo concorrente, in mancanza di ulteriori evidenze che dimostrino un contatto diretto con questi ultimi, questo esperto non ritiene invece integrata la circostanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.7.

Tuttavia, le circostanze elencate dall'art. 3.7 del Regolamento Dispute sono meramente esemplificative, e questo esperto ritiene che la condotta del Resistente finalizzata alla vendita all'asta del Nome a Dominio Contestato, che come si è visto è confondibile con il marchio notorio "Samsung" di cui la Ricorrente è licenziataria e con la denominazione sociale della stessa, sia indicativo della mala fede del Resistente.

A conferma del fatto la mala fede sia desumibile dal tentativo del resistente di vendere il nome a dominio mediante siti di aste, nonostante la conoscenza del marchio del ricorrente, si richiamano le decisioni WIPO D2006-0569 - *AT&T Corp v. rnetworld* e D2002-0286 - *Reckitt Benckiser AG v. Nazim Oren*.

In ragione di ciò, si deve dunque ritenere che il requisito della mala fede del Resistente al momento della registrazione del Nome a Dominio Contestato di cui all'art. 3.6, lett. c), del Regolamento Dispute, sia soddisfatto.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo della Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio "mysamsung.it" alla società Samsung Electronics Italia S.p.A.

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

Milano, 29 dicembre 2017

Avv. Prof. Giovanni Guglielmetti