

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

NOVEC.IT

Ricorrente: 3M Italia S.p.A., (Avv.ti Lorenzo de Martinis,
Lorenza Mosna, Dr. Roberto Ramponi)
Resistente: Gielle S.R.L.
Collegio (unipersonale): Avv. Anna CARABELLI

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 9 dicembre 2009, 3M Italia S.p.A., avente sede in Milano, via san Bovio, 3 20090 Segrate, in persona dei legali rappresentanti Avv.ti Lorenzo de Martinis, Lorenza Mosna e Dr. Roberto Ramponi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (nel seguito anche Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento del nome a dominio <novec.it>, assegnato a Gielle 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 <novec.it> è stato assegnato a Gielle S.R.L. il 21/11/2007;
- 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.novec.it* si accede alla home page del sito della Resistente.

Il 14 dicembre 2009, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano alla Resistente a mezzo raccomandata all'indirizzo risultante dal database del Registro. Dalla ricevuta di ritorno risulta che il ricorso è pervenuto al destinatario in data 18 dicembre 2009.

La replica della Resistente, in formato cartaceo e corredata dagli originali, è pervenuta in data 18 gennaio 2010 alla Camera Arbitrale di Milano che il giorno stesso l'ha trasmessa alla Ricorrente. La Resistente ha tuttavia provveduto ad anticipare la replica in formato elettronico in data 12 gennaio 2010 e pertanto essa può ritenersi regolarmente costituita ai sensi del secondo comma dell'art. 4.2.15 delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.IT versione 2.0 (secondo cui "Si considera pervenuta nei termini la replica di cui almeno la copia in formato elettronico sia pervenuta tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal PSRD") ed in assenza di rilievi da parte della Ricorrente.

La Segreteria del Servizio Nomi a Dominio ha nominato quale esperto l'avv. Anna Carabelli che ha accettato l'incarico il 18 gennaio 2010.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è la società 3M Italia s.p.a., licenziataria per l'Italia del marchio NOVEC (cfr. all. 3) registrato dalla società statunitense 3M Company e coperto da brevetto italiano per le classi di prodotti e servizi nn. 1 e 3 e da brevetto comunitario per le classi di prodotti e servizi nn. 1,2,3 e 4, di seguito individuati (cfr. all. 1 e 2):

- a) Marchio italiano **NOVEC** No. MI2007C012484 depositato il 4 dicembre 2007 quale rinnovo della registrazione No. 814295 risalente al 1997;
- b) Marchio comunitario **NOVEC** No. 3947876 depositato il 28 luglio 2004 e concesso il 21 settembre 2005.

La Ricorrente riferisce che:

- il marchio NOVEC, viene utilizzato in tutto il mondo per contraddistinguere un agente estinguente che opera sia fisicamente che chimicamente e che, grazie alle sue proprietà ambientali è diventato in molti paesi l'agente estinguente per eccellenza nella gestione dei rischi per applicazioni IT ed elettriche;

- tali circostanze sono ben note alla Resistente che, all'interno del proprio sito www.novec.it, sottolinea la compatibilità dei propri prodotti antincendio con il prodotto NOVEC di 3M, riproducendo peraltro - senza autorizzazione - contenuti (immagini, informazioni sul prodotto NOVEC di 3M, presentazioni ecc.) coperti da copyright e tratti da materiale tecnico e pubblicitario di 3 M;

- appreso della registrazione del nome a dominio e dell'uso fattone dalla Resistente, con raccomandata in data 23 aprile 2009 (all. 4) la Ricorrente ha intimato alla stessa di cessarne ogni utilizzo richiedendone altresì il trasferimento a proprio nome.

Sui motivi di ricorso la Ricorrente rileva che:

- il nome a dominio è del tutto identico ai marchi NOVEC di cui essa è licenziataria per l'Italia e di cui la Resistente era, all'atto della registrazione del nome a dominio, perfettamente a conoscenza;
- la Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio perché lo stesso non presenta alcun legame con la denominazione sociale della Resistente, né questa è mai stata autorizzata dalla Ricorrente ad utilizzare i marchi NOVEC nell'ambito della propria attività. Inoltre l'uso del nome a dominio da parte della Resistente non può ritenersi legittimo uso commerciale ai sensi dell'art. 3.6, lettera f) del Regolamento Dispute ;
- la Resistente ha registrato ed utilizza il Nome a Dominio in mala fede, allo scopo di attirare sul proprio sito gli utenti internet realizzando un illecito agganciamento, con conseguente appropriazione di pregi, ai prodotti ed ai marchi NOVEC di 3M, di cui la Ricorrente è licenziataria per l'Italia, e

Handwritten mark

- creando così un'associazione -anche in termini di rapporti commerciali- in realtà del tutto inesistente tra la Resistente e la Ricorrente;
- la malafede della Resistente è inoltre dimostrata dall'effettiva conoscenza dei marchi NOVEC all'atto della registrazione del nome a dominio.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla 3M Italia S.p.A.

Allegazioni della Resistente

La Resistente riferisce che:

- la propria attività consiste nell'installazione e distribuzione di impianti antincendio che utilizzano l'estinguente chimico NOVEC 1230 di 3M, regolarmente acquistato sul mercato;
- la Resistente presenta, promuove e distribuisce i propri impianti senza creare alcuna confusione con i prodotti e i servizi della Ricorrente e senza alcun intento di sviamento della clientela;
- nel proprio sito www.novec.it la Resistente, dà espressamente atto che NOVEC è un marchio registrato di proprietà di 3M e pertanto ogni riferimento ad esso deve intendersi in funzione descrittiva al solo scopo di fornire dati tecnici sui propri impianti che utilizzano detto agente estinguente;
- non sussiste alcun rapporto di concorrenzialità con la Ricorrente in quanto la Resistente non produce gas estinguenti;
- la Resistente fa quindi del nome a dominio un legittimo uso commerciale ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute;
- il nome a dominio non è stato registrato né viene utilizzato in malafede non ricorrendo alcuna delle circostanze indicate, quale indice di malafede, dall'art. 3.7 del Regolamento Dispute.

La Resistente respinge quindi in toto le argomentazioni della Ricorrente.

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 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...*".

22

Ricorre certamente, ad avviso del Collegio, il requisito di cui sopra: il nome a dominio è infatti del tutto identico ai marchi (nazionale e comunitario) NOVEC registrati da 3M Company, di cui la Ricorrente è licenziataria per l'Italia.

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*".

E' pacifico che la Resistente non abbia avuto dalla Ricorrente alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi di cui si discute, in particolare quale nome a dominio; né la Resistente è conosciuta con il nome corrispondente al dominio registrato. Si tratta allora di vedere se l'uso del nome a dominio da parte della Resistente possa ricadere nella previsione di cui alle lettere f) o g) in quanto ricollegabile all'offerta in buona fede di beni o servizi o ad un legittimo uso commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio. Il Collegio non è di questa opinione.

Dall'esame della documentazione allegata dalle Parti e del sito corrispondente al nome a dominio contestato, risulta chiaramente che la Resistente commercializza impianti antincendio che utilizzano il gas estinguente NOVEC prodotto da 3M. Questo tuttavia non attribuisce alla Resistente il diritto di utilizzare il marchio NOVEC quale nome a dominio per contraddistinguere il proprio sito attraverso il quale promuove la propria attività commerciale. Si tratta infatti di un uso in funzione distintiva riservato alla società titolare del marchio medesimo ed alla Ricorrente quale licenziataria di quest'ultima.

Alla luce delle circostanze di fatto, il Collegio ritiene che l'uso del nome a dominio da parte della Resistente sul proprio sito sia volto ad "attirare" gli utenti internet sfruttando la possibilità di confusione con i marchi della Ricorrente e traendo così un illecito vantaggio economico. Supporta questa conclusione il fatto che sull'home page così come su tutte le pagine del sito appaia con grande evidenza la seguente intestazione "*GIELLE FIRE PROTECTION Specialist of Systems with NOVEC TM 1230 Fire Protection Fluid*", senza alcun riferimento a 3M o alla Ricorrente; anche il simbolo TM, riportato accanto al nome NOVEC, è utilizzato in modo ambiguo in quanto indica semplicemente che si tratta di un marchio registrato e, in assenza di altri

riferimenti, può indurre a ritenere che tale marchio sia riferibile alla Resistente. A ben guardare, infatti, è solo nelle sezioni del sito dedicati alla documentazione tecnica/informativa sul NOVEC, che presumibilmente contiene materiale informativo predisposto e diffuso da 3M, che si fa esplicito riferimento a quest'ultima società quale produttore del NOVEC. Ad avviso del Collegio, il comportamento della Resistente non può dunque ritenersi connotato da buona fede.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalle Ricorrenti, il Collegio conclude che il Resistente non ha diritto né titolo sul nome a dominio contestato e si deve ritenere pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) del Regolamento Dispute.

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 Dispute 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.

Considerata l'attività della Resistente, è ovvio, che all'atto della registrazione la stessa fosse perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei marchi della Ricorrente. E' principio costantemente affermato dai Collegi WIPO che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede della resistente (*Expedia, Inc. v. European Travel Network*, caso WIPO No. D2000-0137; *Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc.*, Caso WIPO No. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, Caso WIPO No. D2006-0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, Caso WIPO No. D2007-0614).

Come esposto al paragrafo b), la Resistente utilizza il nome a dominio per attrarre, a fini commerciali, utenti Internet, sfruttando i marchi della Ricorrente. Il nome a dominio infatti incorpora e riproduce integralmente i marchi della Ricorrente che sono associati ai prodotti della medesima e contraddistingue il sito www.novec.it utilizzato dalla Resistente per promuovere la propria attività commerciale. Ciò a parere del Collegio indica inequivocabilmente l'intento della Resistente di approfittare della reputazione dei marchi della Ricorrente, il che integra l'ipotesi di malafede prevista alla lettera d) dell'art. 3.7 delle Regolamento Dispute.

Il Collegio ritiene quindi sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Dispone la rassegna del nome a dominio novec.it alla Ricorrente.

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

Milano, 29 gennaio 2010