

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

PADDYPOWERPOKER.IT e PADDYPOWERCASINO.IT

Ricorrente: PADDY POWER PLC

Rappresentata dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e
Giulio Coraggio

Resistente: Helmut Haus

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo Fano

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica l'8 novembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano l'11 novembre 2011, PADDY POWER PLC rappresentata dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Giulio Coraggio, 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 dei nomi a dominio PADDYPOWERPOKER.IT e PADDYPOWERCASINO.IT, assegnati al sig. Helmut Haus.

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

- a) i domini PADDYPOWERPOKER.IT e PADDYPOWERCASINO.IT sono stati registrati l'8 aprile 2011 e sono assegnati al sig. Helmut Haus;
- b) i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.paddypowerpoker.it* viene visualizzata una pagina web in cui si pubblicizzano siti relativi al poker; digitando l'indirizzo *www.paddypowercasino.it* viene visualizzata una pagina web che pubblicizza siti relativi ai casino.

L'11 novembre, 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 del sig. Helmut Haus risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il solo reclamo tramite posta elettronica il 14 novembre.

La consegna del plico risultava essere stata tentata il 24 novembre. Il 13 dicembre la Segreteria ne informava le parti tramite posta elettronica; il termine per la presentazione di eventuali repliche era fissato al 19 dicembre 2011.

Nessuna replica perveniva al PSRD.

In data 20 dicembre 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare l'avv. Edoardo Fano della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava l'incarico in pari data.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno seguente.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è Paddy Power PLC, società irlandese che opera nel settore del gioco e delle scommesse online.

Tra le registrazioni aventi ad oggetto il marchio PADDY POWER di titolarità della Ricorrente vengono indicate le seguenti:

- registrazione di marchio comunitario “PADDY POWER” (denominativo) N. 1601624, con domanda di registrazione presentata in data 10 aprile 2000 e registrazione concessa il 13 novembre 2001;
- registrazione di marchio comunitario “PADDYPOWER.COM ON LINE BETTING” (denominativo) N. 1943190, con domanda di registrazione presentata in data 8 novembre 2000 e registrazione concessa il 7 marzo 2002.

La Ricorrente è anche titolare di tre registrazioni di nomi a dominio corrispondenti ai propri marchi registrati, vale a dire <paddypower.com> (registrato il 20 luglio 1998), <paddypowercasino.com> (registrato il 10 luglio 2002) e <paddypowerpoker.com> (registrato il 22 novembre 2008).

I nomi a dominio contestati, simili al marchio registrato PADDY POWER e tali da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, sono stati registrati in data 8 aprile 2011 dal sig. Helmut Haus e sono reindirizzati su pagine internet che presentano una sorta di motore di ricerca per il gioco online nonché link diretti a siti di gioco concorrenti della Ricorrente.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio PADDY POWER con i nomi a dominio contestate, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio PADDY POWER è confondibilmente simile ai nomi a dominio contestati, differenziandosi soltanto per l'aggiunta delle parole “casino” e “poker”, assolutamente descrittive dell'attività svolta.

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo del Resistente sui nomi a dominio contestati, per quanto consta alla Ricorrente il Resistente non ha alcun diritto alla registrazione di tali domini.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare i nomi a dominio contestati e nell'utilizzo degli stessi, la Ricorrente sostiene di poter escludere che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio della Ricorrente all'atto della registrazione dei nomi a dominio, alla luce delle registrazioni e dell'intenso uso nel commercio da parte della Ricorrente, sin da 9 anni prima della registrazione dei nomi a dominio contestati, del marchio PADDY POWER.

Riguardo poi all'uso posto in essere dal Resistente dei nomi a dominio in esame, reindirizzati su siti relativi al gioco online, appare evidente il tentativo di agganciarsi in malafede alla reputazione della Ricorrente nelle attività di gioco online, oltre al grave pregiudizio causato alla Ricorrente che viene così privata della possibilità di rivolgersi al proprio pubblico italiano con i relativi nomi a dominio .it

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Sig. Helmut Haus, attuale assegnatario dei domini in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Del plico

raccomandato risulta essere stato tentata la consegna ma è infine tornato al mittente. Il Resistente non ha trasmesso alcuna replica.

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 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..."*.

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato PADDY POWER, dall'altro considera che i nomi a dominio contestati siano confondibili con tale marchio, non essendo sufficienti a distinguerli né le parole "casino" e "poker", in quanto generiche e descrittive nel settore in esame, vale a dire quello del gioco online, e quindi ininfluenti al momento di giudicare l'identità o confondibilità di un nome a dominio con un marchio registrato (si veda a tale proposito la decisione sul dominio USATOFERRARI.IT), né tanto meno il finale ".it", che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione dei domini contestati.

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

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

Dall'esame della documentazione allegata dalla Ricorrente risulta che il Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo dei nomi a dominio contestati un uso legittimo non commerciale.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che la Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dalla Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dalla Ricorrente. Nel caso in esame il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli ai nomi a dominio contestati.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione di un

nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento Dispute.

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.

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.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo al Resistente al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio della Ricorrente, particolarmente conosciuto nel settore del gioco online, in virtù anche e soprattutto del contenuto dei siti web corrispondenti ai nomi a dominio contestati, che propongono servizi molto simili se non identici a quelli forniti dalla Ricorrente con il marchio confondibilmente simile ai nomi a dominio contestati.

Il contenuto dei siti web dimostra inoltre la malafede del Resistente nell'utilizzo dei nomi a dominio contestati, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet, attirandoli ai propri siti web grazie all'agganciamento dei nomi a dominio contestati con il marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio PADDYPOWERPOKER.IT e PADDYPOWERCASINO.IT alla Paddy Power PLC.

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

Milano, 28 dicembre 2011

Avv. Edoardo Fano