

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **PAGINE-GIALLE24.IT**

Ricorrente: SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.  
(rappresentata dal Dr. Luca BARBERO)  
Resistente: Peter LORENZ  
Collegio (unipersonale): avv. Edoardo FANO

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 31 marzo 2010, Seat Pagine Gialle S.p.A., con sede in Torino, corso Mortara 22, rappresentata dal dr. Luca Barbero, 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 PAGINE-GIALLE24.IT, assegnato al Sig. Peter Lorenz.

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

- a) il dominio PAGINE-GIALLE24.IT è stato assegnato al Sig. Lorenz il 30-05-2008;
- 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.pagine-gialle24.it* si accede a una pagina *web* che riporta la dicitura "Le Pagine Gialle The Yellow PAGES ...e così la ricerca ha trovato la sua fine" accanto a un form di ricerca sovrastato dalla scritta "l'elenco completo delle aziende della italiane – adesso su pagine-gialle24" e circondato da una serie di box riproducenti vari marchi non cliccabili.

Il 7 aprile 2010, successivamente alla richiesta di conferma al Registro dei dati dell'assegnatario, il ricorso con la documentazione allegata - insieme all'invito a depositare la replica entro 25 giorni dal ricevimento - è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano all'indirizzo del Sig. Lorenz così come risultante dal database del Registro. All'invio cartaceo è seguito in data 8 aprile 2010 l'invio del solo ricorso all'indirizzo di posta elettronica risultante dal database del Registro, che ha però prodotto messaggio di errore, così come tutte le successive comunicazioni tentate via e-mail.

Il plico è ritornato al mittente in data 27 aprile 2010. Dalle note apposte sul plico si deduce che è stata più volte tentata la consegna al destinatario senza successo. L'ultima data riscontrabile sul plico è quella del 21 aprile 2010. Per questo motivo la Segreteria del servizio nomi a dominio di Camera Arbitrale di Milano ha deciso, dando comunicazione

via e-mail alle parti, di far decorrere i 25 giorni per la presentazione di eventuali repliche da tale data. Il 16 maggio 2010 è scaduto il termine senza che alla segreteria sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del Sig. Lorenz. Il 17 maggio la segreteria ha nominato l'avv. Fano, che ha accettato l'incarico il giorno stesso.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente è Seat Pagine Gialle S.p.A., società le cui origini risalgono al 1925 con la fondazione della Seat (Società anonima Elenchi ufficiali per gli Abbonati al Telefono), famosa prima in Italia e poi a livello europeo nel settore dell'editoria e degli elenchi telefonici.

Tra le numerose registrazioni aventi ad oggetto il marchio PAGINE GIALLE di titolarità della Ricorrente vengono indicate le seguenti:

- registrazione di marchio italiano "PAGINE GIALLE" (denominativo) N. 1234504, con domanda di registrazione presentata in data 6 giugno 1966, debitamente rinnovata fino all'ultimo rinnovo in data 1° dicembre 2009;
- registrazione di marchio comunitario "PAGINE GIALLE" (denominativo) N. 161414, del 15 novembre 2002;
- registrazione di marchio internazionale "PAGINE GIALLE" (denominativo) No. 327245, del 22 novembre 1966.

La Ricorrente è anche titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio corrispondenti ai propri marchi registrati, tra le quali più di 150 registrazioni di nomi a dominio identiche o simili al marchio PAGINE GIALLE. In particolare, la Ricorrente è titolare dei nomi a dominio <paginegialle.com>, registrato il 12 luglio 1996 e <paginegialle.it>, registrato il 22 dicembre 2003, attraverso i quali fornisce i propri servizi al pubblico di utenti in Rete.

Il nome a dominio contestato, simile al marchio registrato PAGINE GIALLE e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 30 maggio 2008 dal sig. Peter Lorenz ed è reindirizzato su una pagina internet sulla quale compaiono l'indicazione: "*Le Pagine Gialle - The Yellow PAGES ...e così la ricerca ha trovato la sua fine*" e numerosi riquadri che riproducono i marchi figurativi di varie aziende (ad esempio, Mazda, Zurich, Agip, Porsche). Sul sito internet è inoltre disponibile una griglia di ricerca che consente agli utenti internet di ricercare indirizzi e numeri telefonici di aziende italiane.

La Ricorrente, attraverso il suo Rappresentante legale, a tentato a più riprese di informare il Resistente dei propri diritti di privativa industriale, intimando l'immediata cessazione dell'uso del nome a dominio contestato e richiedendone il trasferimento a suo nome. Tali tentativi non hanno avuto riscontro alcuno da parte del Resistente.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio PAGINE GIALLE con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio PAGINE GIALLE è confondibilmente simile al nome a dominio contestato, differenziandosi soltanto per l'aggiunta del trattino tra le due parole "pagine" e "gialle", per l'indicazione in cifre del numero 24 e per la porzione ".it", che è peraltro meramente strumentale al funzionamento del nome nel sistema dei nomi a dominio

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente argomenta che non si può ritenere che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato, anche anteriormente alla ricezione delle diffide da parte del Rappresentante della Ricorrente, legittimamente ed in buona fede, in quanto il nome a dominio contestato è stato ed è utilizzato dal Resistente per offrire servizi identici a quelli della Ricorrente, aumentando per di più il rischio di confusione presso gli utenti internet attraverso l'uso dei marchi della Ricorrente e l'imitazione dei colori e dell'aspetto del sito ufficiale della Ricorrente.

La Ricorrente afferma inoltre che il Resistente non risulta inoltre essere un agente, licenziatario, distributore della Ricorrente, od essere stato altrimenti autorizzato ad alcun altro titolo ad usare il marchio PAGINE GIALLE dalla Ricorrente.

Nemmeno trattasi di un uso legittimo non commerciale del nome a dominio contestato, dal momento che lo stesso viene usato sfruttando la notorietà del marchio PAGINE GIALLE per reindirizzare gli utenti Internet, che ricercano informazioni relative alla società e ai servizi della Seat Pagine Gialle S.p.A., su un sito internet che, imitando l'aspetto del sito ufficiale della Ricorrente [www.paginegialle.it](http://www.paginegialle.it), fornisce servizi concorrenti di ricerca di recapiti di aziende italiane.

La Ricorrente ritiene quindi di poter concludere che il Resistente non sia titolare *prima facie* di alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell'utilizzo dello stesso, la Ricorrente sostiene di poter escludere che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio della Ricorrente all'atto della registrazione del nome a dominio, alla luce delle registrazioni e dell'intenso uso nel commercio da parte della Ricorrente, sin dal 1966, del marchio PAGINE GIALLE, dell'uso posto in essere dal Resistente del nome a dominio in esame, reindirizzato su un sito interamente in Italiano ove si riproducono, oltre al marchio, anche altri elementi distintivi dell'attività della Ricorrente, e in considerazione del fatto che, per

la stessa agenzia attraverso la quale il Resistente indica di operare in Italia, sia stata adottata la denominazione “Pagine-Gialle24” o “Pagina Gialle”.

La Ricorrente aggiunge che il nome a dominio contestato è reindirizzato su un sito internet che riproduce, nell’aspetto e per i servizi offerti, il sito principale della Ricorrente, sfruttando quindi la notorietà del marchio PAGINE GIALLE per porre in essere un’attività in concorrenza con quella della Ricorrente, che si concretizza, secondo quanto indicato sullo stesso sito internet, nell’offerta di servizi pubblicitari e di “*servizi shopping*”, forniti agli utenti solo dopo aver effettuato una preventiva ed obbligatoria iscrizione al sito, inviando i propri dati agli indirizzi ivi pubblicati.

La Ricorrente ritiene pertanto sussistente la fattispecie di cui 3.7 lett. d) secondo la quale, nell’uso del nome a dominio, esso è stato “*intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne 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*”.

Come ulteriore circostanza a prova della malafede, la Ricorrente sostiene si debba considerare il fatto che il Resistente non ha mai replicato alla lettera di diffida e ai successivi solleciti inviati dal Rappresentante della Ricorrente.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Sig. Lorenz , attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Del plico raccomandato risulta essere stato tentata la consegna ma è infine tornato al mittente e ogni comunicazione via e-mail ha prodotto messaggio di errore. Il Resistente non ha trasmesso alcuna replica.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L’articolo 3.6, co. I, lett. a) e II 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 il Ricorrente vanta diritti...*”.

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato PAGINE GIALLE, dall’altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficienti a distinguerlo né il trattino tra le due parole in cui consiste il

marchio della Ricorrente, né il numero 24 (che aumenta invece la confondibilità potendosi riferire al servizio 24 ore su 24 offerto dalla Ricorrente attraverso il suo marchio), né tantomeno 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 del dominio contestato.

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

L'art. 3.6, III comma, 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 dal 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 del nome a dominio contestato 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 il Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Nel caso in esame il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del 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 del nome a dominio contestato, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio particolarmente rinomato della Ricorrente, in virtù anche e soprattutto del contenuto del sito web corrispondente, che propone servizi molto simili se non identici a quelli forniti dalla Ricorrente con il marchio confondibilmente simile al nome a dominio contestato.

Il contenuto del sito web dimostra inoltre la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet, attirandoli al proprio sito web grazie all'agganciamento del nome a dominio contestato 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 del nome a dominio PAGINE-GIALLE24.IT alla Seat Pagine Gialle S.p.A.

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

Milano, 28 maggio 2010