

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

REPSOL.IT

Ricorrente: REPSOL YPF S.A.

Resistente: DICK BROWN

Collegio (unipersonale): Dott.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 22 agosto 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 24 agosto 2011, REPSOL YPF S.A., con sede legale in Paseo de la Castellana N° 278-280, Madrid, Spagna, 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 REPSOL.IT, assegnato a DICK BROWN.

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

- a) il dominio REPSOL.IT è stato registrato il 6 settembre 2007 ed è assegnato a Dick Brown;
- 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.repsol.it* viene visualizzata una pagina web che pubblicizza numerosi siti in tema di motori/automobili/moto.

Il 30 agosto, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare il reclamo via e-mail al Registrante all'indirizzo risultante dal database del Registro, ricevendo tuttavia la segnalazione "*delivery to the following recipient failed permanently*". Il giorno stesso il reclamo e la documentazione allegata sono stati inviati anche tramite raccomandata all'indirizzo postale di Dick Brown informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Tale raccomandata è risultata non ritirata dal signor Brown e in data 28.09.2011 è stata quindi restituita al mittente. In applicazione di quanto previsto dal Regolamento Dispute all'art. 4.4 il ricorso deve pertanto ritenersi ricevuto dal signor Dick Brown, a seguito di compiuta giacenza, il 28 settembre. La Segreteria ha quindi provveduto a comunicare alle parti che il termine per la presentazione di eventuali repliche era fissato al 23 ottobre 2011.

Nessuna replica è pervenuta al PSRD.

In data 25 ottobre 2011 la Segreteria ha provveduto a incaricare la dott.ssa Cinzia Beccaria della decisione relativa alla procedura che ha accettato l'incarico il 27 ottobre. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Repsol YPF S.A. è una società spagnola a capo di un gruppo che opera a livello internazionale nel settore del petrolio e del gas con sedi e punti vendita in numerosi paesi, tra cui l'Italia.

La Ricorrente dimostra di possedere una pluralità di marchi in diversi paesi del mondo consistenti nella dicitura REPSOL, depositati e registrati anteriormente alla registrazione del dominio contestato, nonché di essere titolare - direttamente e attraverso società dalla stessa possedute - di numerosi nomi a dominio con diverse estensioni, costituiti dalla denominazione "REPSOL".

La Ricorrente evidenzia inoltre come debba ritenersi assodato che il segno distintivo "REPSOL", già al momento della registrazione del nome a dominio contestato da parte del Registrante, godesse di grande rinomanza e notorietà tra i consumatori, popolarità legata all'importanza dell'azienda (ampiamente seguita dalla stampa internazionale), all'affermazione dei propri prodotti e agli importanti investimenti che essa ha sostenuto e tuttora sostiene per imporre il proprio marchio. In particolare Repsol YPF S.A. è da anni impegnata in attività di sponsorizzazione nel settore sportivo, specie nel mondo del motociclismo dove patrocina la scuderia Honda nel Campionato Mondiale.

Con riferimento alla identità o confondibilità del nome a dominio contestato con il segno REPSOL, la Ricorrente afferma che esso "riflette esattamente il marchio rinomato" di cui è legittima titolare asserendo peraltro che, stante la rinomanza del proprio marchio REPSOL, è impossibile ritenere che il Registrante non conoscesse lo stesso quando richiese la registrazione del dominio in contestazione.

La Ricorrente sostiene l'inesistenza di un concorrente diritto o titolo del Registrante al nome a dominio contestato affermando che il signor Brown non risulta titolare di marchi che comprendano la dicitura "REPSOL" e asserendo di non aver mai concesso a quest'ultimo autorizzazioni o licenze all'utilizzo del proprio marchio REPSOL. Osserva peraltro la Ricorrente che nonostante abbia inviato il 22 novembre 2010 una lettera di diffida al Registrante per domandargli se avesse qualche diritto sulla denominazione REPSOL, il signor Brown non ha mai trasmesso una risposta, il che porta a supporre l'inesistenza di qualsiasi diritto.

Infine, sintetizzando i motivi da cui dedurre la malafede del Registrante, la Ricorrente afferma che:

- 1) stante la notorietà raggiunta dal marchio REPSOL al momento della registrazione del nome a dominio contestato, il signor Brown non potesse ignorare i diritti esclusivi della Ricorrente sul marchio REPSOL;
- 2) la registrazione di <repsol.it> sia avvenuta intenzionalmente e non possa essere ascrivibile ad una mera coincidenza come dimostrato dal fatto che il sito web associato al nome a dominio contestato contiene diversi riferimenti al mondo dei motori nonché la foto di una moto (principale elemento sponsorizzato dalla Ricorrente) e numerosi links dedicati alla vendita di materiali, prodotti e servizi in concorrenza diretta con quelli che tratta Repsol YPF S.A.
- 3) debba ritenersi chiaramente presente la circostanza di cui all'art. 3.7 d) Regolamento Dispute, vale a dire l'utilizzo intenzionale del nome a dominio per attrarre allo scopo di trarne profitto, gli utenti Internet sul proprio sito ingenerando confusione con il marchio della Ricorrente; Nel ricorso infatti si afferma che *"risulta manifesta l'intenzione del Resistente di indurre i consumatori a pensare che i prodotti e servizi disponibili attraverso i*

links della propria web hanno la stessa qualità di quelli di REPSOL; si cerca per tanto di trarne un beneficio economico a spese del marchio rinomato "REPSOL", sfruttandone la reputazione di qualità e serietà, pubblicizzando prodotti e servizi propri della Ricorrente, che vengono però forniti attraverso una web di terzi in nessun modo vincolata a REPSOL..."

- 4) il Registrante ha continuato ad utilizzare il nome a dominio contestato nonostante la lettera di diffida inviata dalla Ricorrente con cui veniva notificata la violazione dei diritti della Ricorrente e richiesto il trasferimento del dominio contestato al legittimo titolare.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della procedura.

Posizione della Resistente

Sebbene la segreteria della Camera Arbitrale di Milano abbia provveduto a inviare al Registrante il ricorso per email nonché per raccomandata unitamente alla documentazione allegata, il Registrante, che non ha provveduto al ritiro del plico raccomandato, non ha trasmesso alcuna replica nel termine previsto dal Regolamento Dispute.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'esame della documentazione agli atti fornisce ampia dimostrazione di come la Ricorrente sia titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo REPSOL e di come quest'ultimo godesse di ampia ed indiscussa notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato.

Pertanto, dal momento che il nome a dominio oggetto del reclamo è esattamente identico al segno distintivo REPSOL della Ricorrente, deve considerarsi accertata l'esistenza del requisito richiesto dall'articolo 3.6, lettera a) del Regolamento Dispute in base al quale il trasferimento del 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...*".

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

Una volta che la Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al Registrante dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome.

A tale proposito 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*".

Il Registrante, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al reclamo né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto

o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato, né è stato possibile dedurre elementi utili in tal senso dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o da ricerche effettuate d'ufficio dal Collegio attraverso Internet.

Non può ritenersi presente quanto previsto dall'articolo 3.6 lettera f), secondo il quale *“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”*. Infatti, sulla base di quanto documentato dalla Ricorrente, il nome a dominio contestato è stato utilizzato dal Registrante solo per reindirizzare su una *parking page* su Sedo con link commerciali in concorrenza con l'attività svolta dalla Ricorrente.

Neppure risulta che il Registrante sia *“conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”* come previsto dall'articolo 3.6 lettera g) in quanto il nome a dominio è registrato a nome di una persona fisica cui la Ricorrente non ha mai concesso autorizzazioni o licenze che giustificassero l'uso del segno distintivo REPSOL.

Inoltre, l'attività posta in essere dal Registrante sul sito corrispondente al dominio <repsol.it> non pare proprio possa essere considerata *“ un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato ”* ex art. 3.6 lettera h) sembrando piuttosto vero il contrario per i motivi che saranno esposti nei paragrafi successivi relativi alla malafede.

Il Collegio non può dunque che ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

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.

A questo proposito, la Ricorrente ha evidenziato utili presupposti da cui rilevare la malafede della Resistente, tra i quali rientra certamente anche la mancanza di un qualsiasi riscontro da parte del Registrante alla lettera di diffida che Repsol YPF S.A. afferma di aver recapitato al signor Brown il 22 novembre 2010.

Data l'assenza di una replica del Registrante, di un suo riscontro o confutazione e la mancanza di una qualsiasi indicazione contraria desumibile dalla documentazione agli atti, il Collegio, come previsto dall'art.4.15 del Regolamento Dispute *“assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti ”* e pertanto, deciderà la procedura sulla base dei soli documenti agli atti.

Con particolare riferimento alla malafede al momento della registrazione del nome a dominio, il Collegio ritiene che, stante la comprovata notorietà a livello internazionale del segno distintivo REPSOL, il Registrante non potesse ignorare i diritti anteriori della Ricorrente quando richiese la registrazione del dominio contestato.

Per quanto riguarda l'uso in malafede, tra le circostanze previste dal Regolamento Dispute all'articolo 3.7 per dedurre l'esistenza, si ritiene in particolare provata *“(...) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio esso sia 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 (...)” ex 3.7 lettera d).

Infatti, come indicato nei paragrafi precedenti, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente e non contestata dal Registrante, il Registrante ha utilizzato il nome a dominio in oggetto esclusivamente per reindirizzare sul noto sito di Sedo, un mercato virtuale che offre un servizio di parcheggio domini (*domain parking*) e di aste di domini (*domain auctions*). Sedo offre gratuitamente ai titolari di domini la possibilità di farli fruttare attraverso un programma di parking: un dominio parcheggiato su Sedo viene trasformato in una piattaforma commerciale che consiste in una pagina che contiene una serie di link pubblicitari ad altri siti su temi che vengono specificamente ispirati e determinati dal nome del dominio stesso. Per ogni click di un utente su uno di questi link, il titolare del nome a dominio percepisce un guadagno. Si tratta evidentemente di somme estremamente esigue (millesimi di euro) per ciascun click, ma per effetto della globalità di Internet un buon nome a dominio può comunque fruttare un guadagno.

Chiaramente se, come nel presente caso, il nome a dominio è esattamente identico ad un marchio noto che riscuote grande successo presso il pubblico, le possibilità di dirottare un grande numero di utenti Internet sul sito prescelto, aumentano in modo importante e – in modo direttamente proporzionale - aumentano anche i possibili guadagni per il Registrante attraverso la modalità “pay-per-click”.

Il dominio <repsol.it> reindirizza ad una *parking page* su Sedo che richiama immediatamente il noto marchio REPSOL e l'attività di sponsorizzazione nel settore del Campionato Mondiale di Motociclismo della Ricorrente, grazie alla presenza della foto di una moto, di un pay-off che presenta il sito con l'indicazione “*Le migliori risorse e informazioni sul tema: Moto*” e alla pubblicazione di numerosi link commerciali dove vengono offerti al pubblico anche beni e servizi in concorrenza con quelli di Repsol YPF S.A. o provenienti da soggetti terzi che svolgono attività coincidenti e confondibili con quelle svolte dalla Ricorrente.

Tale situazione rende evidente la conoscenza da parte del Registrante del marchio REPSOL della Ricorrente, nonché dei benefici che si possono trarre dalla registrazione di un dominio associato ad un marchio rinomato. Ciò, nonostante non sia chiaro se i link posti sul sito www.repsol.it siano stati scelti direttamente dal Registrante o siano stati automaticamente attribuiti da Sedo: in ogni caso, la responsabilità per i contenuti posti sulla parking page in questione è da ascrivere al Registrante, essendo quest'ultimo a disporre liberamente del proprio nome a dominio.

Si riscontra dunque l'intenzione del Registrante di creare confusione con Repsol YPF S.A. al fine di trarne profitto attraverso lo sviamento degli utenti che, cercando il sito italiano della Ricorrente, vengono invece reindirizzati sulla pagina di parcheggio di Sedo.

Ad ulteriore dimostrazione della malafede del Registrante, si deve altresì rilevare che dopo l'attivazione della procedura di opposizione con il Registro e la presentazione del reclamo per introdurre la presente procedura di riassegnazione, nel compiere le verifiche sul sito corrispondente al nome a dominio <repsol.it>, il Collegio ha avuto modo di appurare come lo stesso, pur restando parcheggiato su Sedo e presentando contenuti sostanzialmente invariati, sia stato anche posto in vendita dal Registrante. Tale circostanza denota l'intenzione del Registrante di tentare di sfruttare l'ultima occasione per vendere il dominio. Anche da questo fatto è dunque riscontrabile la malafede del Registrante.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che anche l'ultimo dei requisiti previsti dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute sia stato provato.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio REPSOL.IT a Repsol YPF S.A.

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

Milano, 10 novembre 2011

Cinzia Beccaria