

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SAVE.IT

Ricorrente: Save s.p.a.
Rappresentata dagli Avv.ti Boris Osgnach e
Gianluca Carobene

Resistente: Federico Seveso
Rappresentato dall'Avv. Paolo Patrone

Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica l'11 maggio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 15 maggio 2012, Save s.p.a., rappresentata dagli Avv.ti Boris Osgnach e Gianluca Carobene, 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 SAVE.IT, assegnato al Sig. Federico Seveso.

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

- a) il dominio SAVE.IT, è stato creato il 18 agosto 2004 ed è attualmente assegnato al Sig. Federico Seveso;
- 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.save.it* si visualizza una pagina bianca con indicato soltanto un indirizzo e-mail.

Il 17 maggio, 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. Federico Seveso risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

L'8 giugno, la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 28 maggio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 22 giugno 2012.

In data 20 giugno alla Segreteria perveniva via e-mail la replica completa di allegati del Sig. Federico Seveso, per il tramite dell'Avv. Paolo Patrone, che veniva anticipata alla Ricorrente il giorno successivo. Seguivano le due copie cartacee il 21 giugno. In pari data la Segreteria ne inviava una copia completa di allegati alla Ricorrente.

Il Dott. Fabrizio Bedarida accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 25 giugno 2012. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente SAVE S.p.A., afferma e documenta di essere una società italiana costituitasi nel 1987. Il nome SAVE è l'acronimo di Società Aereoporto Venezia. La Ricorrente opera trasversalmente nel settore dei servizi ai viaggiatori, articolando le proprie attività nelle seguenti aree: gestione aeroportuale, gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati, servizi di ristorazione al pubblico e gestione di negozi per i viaggiatori. La Ricorrente documenta poi di essere titolare della registrazione comunitaria del marchio «SAVE Aereoporto Marco Polo SpA» (figurativo), Reg. No. 001326297 del 4/12/2000.

La Ricorrente fonda quindi il suo reclamo sui seguenti segni distintivi:

- 1). Denominazione sociale SAVE SpA;
- 2). Marchio comunitario «SAVE Aereoporto Marco Polo SpA»
- 3). Marchio di fatto SAVE

Identità e/o confondibilità

In merito alla confondibilità tra il dominio save.it ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3,6 del Regolamento, la Ricorrente afferma e documenta di agire sulla base dei diritti su indicati, evidenziando come il marchio SAVE, per l'uso che ne è stato fatto per oltre 25 anni, sia da ritenersi un marchio noto e pertanto goda di una tutela extramerceologica, vale a dire che si estende anche oltre i beni e servizi per i quali il marchio è stato registrato. Sostiene inoltre che il dominio in contestazione sia identico al marchio di fatto SAVE ed alla propria denominazione sociale SAVE SpA e che sia inoltre confondibile con il marchio comunitario «SAVE Aereoporto Marco Polo SpA».

La Ricorrente ritiene pertanto che vi sia confondibilità tra il dominio in discussione ed i segni distintivi su cui vanta dei diritti.

Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio

In merito ad un concorrente diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione la Ricorrente sostiene che:

- 1) il Resistente non abbia alcun titolo o legittimo interesse sul nome a dominio contestato;
- 2) il Resistente non sia comunemente conosciuto con il nome save.it.

Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

Infine, sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente sostiene che essa possa dedursi dai seguenti argomenti:

(a) il Resistente non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome SAVE al momento della registrazione del dominio in contestazione. Questo in quanto il marchio SAVE è notorio ed inoltre il 3 agosto 2004 (15 giorni prima della registrazione del dominio save.it) la Ricorrente deliberava, dandone annuncio, la propria quotazione in borsa;

(b) il dominio è detenuto passivamente (c.d. passive holding). La Ricorrente sostiene quindi che il passive holding sia un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede ed il fatto che sia stato registrato con il solo scopo di rivenderlo;

(c) il Resistente è un “*passive holder seriale*” che oltre al dominio disputato detiene passivamente anche i seguenti domini: beat.it, bellecose.it, cartaservizi.it, livingtext.it, microfibre.it, minuti.it, nano.it, rec.it, not.it, noeasy.it, pin.it, root.it, send.it, sped.it, stoffe.it, strike.it, tessutiperarredamento.it, touch.it, valigia.it e viva.it;

(d) il Resistente ha registrato il dominio save.it al solo scopo di venderlo; il Resistente ha infatti offerto di vendere il dominio alla Ricorrente per 10.000,00 Euro + IVA;

(e) il Resistente ha registrato il dominio save.it al solo fine di usurpare la denominazione di SAVE S.p.A.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Posizione del Resistente

Il Resistente, persona fisica, afferma di aver registrato il dominio save.it al fine di realizzare, tramite questo dominio ed altri, quali ad es. lease.it e send.it, un'unica piattaforma internet che consentisse agli utenti, mediante registrazione e pagamento di un abbonamento mensile, la possibilità di salvare e conservare i propri documenti informatici su di un server in remoto, gestito in totale sicurezza (in sostanza, dunque, una sorta di affitto di spazi virtuali ove poter salvare e depositare dati e documenti informatici). Il nome save.it sarebbe quindi stato scelto per il significato del vocabolo inglese “save” (to save = salvare). Vocabolo utilizzato in ambito informatico per indicare l'attività di salvataggio e conservazione dei dati informatici.

Il Resistente afferma quindi:

1) che il nome a dominio in discussione è identificativo prima di tutto del vocabolo inglese “save”, parola divenuta di uso e linguaggio comune anche nella lingua italiana;

2) che essendo la parola “save” di uso comune, la denominazione ed il marchio della Ricorrente non risultano meritevoli di alcuna tutela giuridica, difettando tali segni dei caratteri di novità e originalità;

3) che l'apprezzamento sulla confondibilità deve essere in ogni caso accertato tenendo presente non solo la confondibilità tra i segni ma anche quella tra i beni e/o servizi da essi rispettivamente

contraddistinti. A questo proposito il Resistente sostiene che non essendoci affinità tra i rispettivi ambiti merceologici di interesse non possa essere dedotta la confondibilità tra il dominio save.it ed i segni della Ricorrente;

4) che i segni distintivi della Ricorrente, oltre ad essere privi dei caratteri di originalità e novità, non risultano neppure conosciuti e noti al pubblico;

5) che il dominio in questione non è mai stato utilizzato al fine di poter pregiudicare interessi di terzi e, tantomeno della Ricorrente. Il Resistente, data la pacifica diversità tra le attività di impresa e professionali svolte dalle parti, non ha mai utilizzato, nè inteso utilizzare “save.it” per svolgere attività, commerciali e non, in concorrenza con la Ricorrente;

6) di aver fatto e di fare tuttora legittimo utilizzo del dominio in disputa. Il Resistente, una volta ottenuta l’assegnazione del dominio, ha dato avvio a diversi contatti e trattative con società, sia italiane che straniere, finalizzate alla realizzazione del proprio progetto imprenditoriale, a tal fine il Resistente allega alla propria replica diversa corrispondenza relativa al dominio save.it;

7) il Resistente ha registrato il nome a dominio “save.it” nell’inconsapevolezza che tale acronimo “SAVE” fosse registrato come marchio dalla Ricorrente. Il Resistente non era inoltre a conoscenza della decisione di quotarsi in borsa della Ricorrente;

8) a dimostrazione del fatto che lo scopo del Resistente fosse quello di realizzare il predetto progetto imprenditoriale di salvataggio e conservazione in Internet di dati informatici, il Resistente evidenzia come dal 2004 ad oggi, abbia rifiutato di cedere il dominio save.it ed altri collegati al medesimo progetto nonostante le numerose richieste ricevute. A tal fine allega copia di tali richieste.

9) che l’offerta di cedere alla Ricorrente il dominio per l’importo di 10.000,00 Euro (+ IVA), è stata sollecitata dalla Ricorrente che ha richiesto al Resistente di valutare l’opportunità di rivendere il dominio. Il Resistente sostiene quindi di aver calcolato il prezzo di vendita in maniera forfettaria, in ragione dei costi sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del dominio nonché delle prospettive di guadagno che immaginava di poter percepire con la realizzazione del proprio progetto.

10) il Resistente sostiene poi che la Ricorrente, rimasta silente per oltre 6 anni dall’ultimo contatto avuto con il Resistente, tollerando quindi per molti anni la situazione, abbia inteso di fatto rinunciare all’assegnazione del dominio.

11) Il Resistente precisa infine che il proprio progetto è tuttora in corso e che la sua realizzazione non è ancora avvenuta a causa delle difficoltà tecniche incontrate e del poco tempo libero a propria disposizione.

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...".

In merito alla confondibilità tra il dominio ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3,6 del Regolamento, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare della denominazione sociale SAVE SpA e del marchio comunitario SAVE Aeroporto Marco Polo S.p.A., ha poi asserito che per l'uso fatto per oltre 25 anni del segno SAVE, esso possa considerarsi altresì un marchio di fatto.

Le deduzioni del Resistente, secondo le quali "SAVE" sarebbe un nome non suscettibile di registrazione quale marchio in quanto privo di capacità distintiva e pertanto inidoneo a garantire al titolare l'uso esclusivo, sono, ai fini della determinazione di quanto richiesto dall'articolo 3.6 a), da ritenersi ininfluenti. Le regole di naming italiane non richiedono infatti che il ricorrente dimostri l'esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia sullo stesso un valido diritto (ad es. un marchio registrato).

Il Collegio, vista quindi l'identità tra il dominio contestato e i segni della Ricorrente, ritiene che quest'ultima abbia soddisfatto quanto richiesto dall'art.3.6 a).

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

Secondo quanto previsto dal Regolamento all'art.3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta al Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l'esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art.3.6 (b) del Regolamento deduce la presunzione dell'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al Resistente. In particolare l'art.3.6(b) 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".

Il Resistente non risulta conosciuto personalmente, come associazione o ente commerciale con un nome corrispondente al dominio registrato né tantomeno risulta titolare di un marchio od altro segno corrispondente e/o simile al dominio. Il dominio disputato, per stessa ammissione del Resistente, non risulta essere stato mai attivato.

Il Resistente ha tuttavia spiegato la mancanza di attivazione del dominio con la giustificazione che il proprio progetto è tuttora in corso e che la sua realizzazione non è ancora avvenuta a causa delle difficoltà tecniche incontrate e del poco tempo libero a propria disposizione.

Il Resistente ha sostenuto di aver registrato il dominio in base al principio first come first served e di averlo scelto per il significato del vocabolo inglese "save" (salvare). Termine ideale per il progetto di una piattaforma internet dove poter "salvare" i propri dati.

Il Resistente, oltre al dominio in disputa, ha affermato di aver registrato altri domini (quali lease.it e send.it) facenti parte del medesimo progetto. Il Resistente ha poi prodotto copia di corrispondenza scambiata con diversi soggetti italiani e stranieri nel periodo che va dal febbraio 2010 al maggio

2012, da cui si evince la dichiarata volontà del Resistente di portare avanti il proprio progetto e di non essere interessato alla vendita dei domini, rifiutando tra le altre (senza rilanciare) un'offerta iniziale di 7.000 US\$ per il dominio save .it.

Il Collegio nota che tanto le affermazioni quanto la documentazione agli atti relativa al progetto imprenditoriale del Resistente, risultano insufficienti a far comprendere lo stadio di tale progetto, vale a dire se esso - nonostante il tempo trascorso - sia ancora in embrione o se sia in una fase più avanzata. Risulta inoltre difficile poter affermare con certezza che il progetto accennato dal Resistente sia effettivamente il solo scopo della registrazione del dominio save.it.

Dalla documentazione agli atti appaiono infatti, da una parte, la volontà del Resistente di registrare i domini come una non meglio precisata "*forma di investimento per il futuro*" e dall'altra, i numerosi rifiuti di cedere i domini ed il save.it in particolare, anche a fronte di offerte di alcune migliaia di euro. Diverse comunicazioni tra il Resistente e soggetti terzi sembrano poi evidenziare la ricerca di eventuali partner che possano aiutare il Resistente a completare il suo progetto.

Il Collegio osserva che, relativamente alla previsione dell'art.3.6 che recita: «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 », la documentazione allegata dal Resistente, seppure con le riserve su evidenziate, può essere considerata un elemento utile da cui dedurre che il Resistente si sia preparato ad usare il nome a dominio per l'offerta al pubblico di beni e servizi.

L'art. 3.6 di cui sopra, specifica inoltre che l'uso del dominio e/o i preparativi fatti per il suo utilizzo debbano essere effettuati in buona fede e precedentemente alla conoscenza dell'opposizione. A questo proposito il Collegio rileva che sebbene dagli atti risulti che l'odierna Ricorrente avesse contattato il Resistente poco dopo la registrazione del dominio disputato, non appare che essa abbia diffidato od in altro modo contestato la registrazione del dominio per lo meno sino al maggio 2011, quando ha depositato formale opposizione alla registrazione del dominio save.it.

Non risultando quindi agli atti alcuna precedente contestazione della registrazione, ne deriva che il Resistente si è preparato a fare uso del dominio per offerta di beni e servizi prima di aver avuto conoscenza dell'opposizione.

Ai sensi del Regolamento, qualora detti preparativi risultino effettuati in buona fede, il Resistente dovrà essere ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione.

Alla luce di quanto è stato concluso dal Collegio in merito alla malafede, di cui segue ampia discussione nella sezione relativa, il Collegio ritiene che ai sensi del Regolamento il Resistente abbia dimostrato di essersi preparato a fare uso del dominio in buona fede per offerta di beni e servizi prima di aver avuto conoscenza dell'opposizione.

Il Collegio ritiene quindi che gli elementi su descritti provino la sussistenza di circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al Resistente. Risulta pertanto dimostrato in capo al Resistente un diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi mancante il requisito previsto dall'Art. 3.6 lettera b) del Regolamento.

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 registrato e venga usato in malafede.

Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente adduce diverse argomentazioni. Le argomentazioni più forti sembrano essere: a) l'offerta di vendere il dominio save.it per 10.000 Euro; b) il fatto che il Resistente fosse stato messo a conoscenza della delibera di quotarsi in borsa della Ricorrente prima di registrare il dominio in disputa; c) il fatto che il Resistente abbia registrato diversi domini e li detenga passivamente con il solo scopo di venderli.

Il Collegio ritiene che dalla documentazione agli atti emergano tuttavia sufficienti elementi per dare un diverso peso alle argomentazioni della Ricorrente. Nello specifico risulta che l'offerta di vendita del dominio non sia stata spontanea ma ricercata dalla Ricorrente e che il Resistente avesse immediatamente affermato di non essere interessato alla sua vendita. Fatto questo più volte confermato dalla corrispondenza scambiata tra Resistente e terze parti ed allegata alla replica del Resistente.

L'affermazione della Ricorrente, che il Resistente fosse stato informato della delibera della Ricorrente prima della registrazione del dominio, non risulta sufficientemente provata. Al contrario, dalla documentazione agli atti - ricorso e replica - sembra potersi dedurre che la Ricorrente, rilevata l'indisponibilità del dominio, abbia preso contatti con il Registrar del dominio affinché la mettesse in contatto con il Resistente. Ne deriva che il Resistente, prima di questo contatto, aveva già registrato o quanto meno richiesto il dominio.

Infine, la Ricorrente, deduce dal numero di registrazioni di domini in capo al Resistente e dal fatto che siano inutilizzati, la malafede nella registrazione del dominio in disputa. La Ricorrente definisce infatti il Resistente un "*passive holder seriale*", che registra i domini al solo scopo di rivenderli.

Ad un più attento esame dei documenti prodotti, il Collegio rileva che i domini registrati dal Resistente appaiono essere tutti corrispondenti a termini generici di uso comune, con l'unica eccezione del dominio livingtext.it, peraltro corrispondente alla denominazione della società di cui ai tempi era socio il Resistente. Si rileva quindi che, sebbene appaia indubbio l'intento del Resistente di registrare domini al fine di trarne un beneficio economico, non è altrettanto evidente che ciò costituisca prova di malafede. Al contrario, i domini registrati, sembrano confermare l'intenzione del Resistente di scegliere domini formati esclusivamente da termini di uso generico. Il fatto che SAVE sia anche un marchio della Ricorrente non può escludere di per sé che "save" sia anche un vocabolo inglese estremamente diffuso ed ormai di comune utilizzo, in particolare in campo informatico, anche nella lingua italiana.

Qualora la Ricorrente avesse dimostrato che tra i domini registrati dal Resistente ve ne fossero stati per lo meno alcuni corrispondenti a marchi noti di terze parti di cui il Resistente non poteva ignorare l'esistenza, l'affermazione di essere in presenza di registrazioni avvenute in malafede avrebbe avuto una diversa considerazione.

Il Collegio osserva inoltre che una buona parte dei domini registrati dal Resistente, oltre ad essere formati da parole di uso comune, corrisponde a termini legati all'attività tessile precedentemente svolta dal Resistente. Il Resistente ha infatti asserito di aver registrato, quale legale rappresentante della Livingtex S.r.l., diversi domini correlati ai propri interessi imprenditoriali, quali ad esempio i seguenti: livingtex.it, tessutiperarredamento.it, microfibre.it e stoffe.it.

Il Collegio ritiene pertanto che dal solo numero di registrazioni di domini composti da nomi generici non sia possibile dedurre la malafede del Resistente nella registrazione del dominio in disputa. In tal senso si è espresso anche il Collegio nella decisione ecomusei.it (CRDD) rilevando che: « (il resistente) *ad avviso del collegio, pur avendo effettuato la registrazione di numerosi nomi a dominio (peraltro quasi tutti relativi alla dimostrata attività ambientale ed ecologica del resistente), non può incorrere nella misura del trasferimento mancando – riguardo allo specifico nome contestato – prova di quanto richiesto all’art. 16.6, comma 1, let. c), la cui esistenza non può derivarsi esclusivamente dall’avvenuta registrazione plurima allegata da parte ricorrente.*».

In merito all’affermazione della Ricorrente che il Resistente non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome SAVE al momento della registrazione del dominio in contestazione, il Collegio, pur non potendo escluderla, osserva che dagli atti non è possibile dedurre con certezza una tale conoscenza in capo al Resistente. Per quanto sin qui discusso ed in particolare vista la tipologia di domini registrati dal Resistente, risulta più probabile che il Resistente abbia registrato il dominio save.it in quanto costituito da una parola di uso generico. Termine indubbiamente ideale per l’identificazione e/o promozione di un servizio di salvataggio dati online.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio disputato.

P.Q.M.

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

Milano, 10 luglio 2012

Dott. Fabrizio Bedarida