

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SCARINGI.IT

Ricorrente: Scaringi S.p.A.
(rappresentata dal sig. Sebastiano Scaringi)
Resistente: Bound S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 10 febbraio 2010, Scaringi S.p.A., con sede in Misterbianco (CT), corso Carlo Marx n. 174, in persona dell'amministratore unico, sig. Sebastiano Scaringi, 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 SCARINGI.IT, assegnato a Bound 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 SCARINGI.IT è stato assegnato a Bound S.r.l. il 26 settembre 2000;
- 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.scaringi.it* si accede a una pagina *web* che riporta la dicitura "dominio gestito da Broad internet band" ed è possibile chiedere informazioni compilando un *form* di contatto.

Il 15 febbraio 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 a Bound S.r.l., Resistente nella presente procedura, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento e via posta elettronica, agli indirizzi risultanti dall'archivio del Registro. Il plico è stato consegnato al destinatario il 19 febbraio 2010, come risulta dalla data indicata sull'avviso di ricevimento della raccomandata. Il 16 marzo 2010 è scaduto il termine per la presentazione di eventuali repliche e la Camera Arbitrale di Milano ha, quindi, nominato esperto incaricato della decisione l'avv. Mario Pisapia, che ha accettato l'incarico il 23 marzo 2010.

Il 25 marzo 2010 è pervenuta alla Segreteria del Servizio Nomi a Dominio una comunicazione contenente la replica al ricorso depositato da Scaringi S.p.A., trasmessa

il giorno precedente all'indirizzo di posta elettronica *camera.arbitrale@mi.camcom.it*, invece che *nomiadinio@mi.camcom.it*. La Segreteria ha risposto al Resistente e ha provveduto a inoltrare la comunicazione a Scaringi S.p.A., nonché al Registro, secondo le disposizioni dell'art. 4.5. del Regolamento Dispute, rilevando che la replica era stata depositata tardivamente dunque, in applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute e dell'art. 4.2.15 delle Linee Guida, non sarebbe stata presa in considerazione.

Allegazioni della Ricorrente

Scaringi S.p.A. è stata costituita nel 1987, come risulta dalla visura camerale depositata, ma la sua presenza sul territorio siciliano risalirebbe addirittura al 1971, secondo le osservazioni contenute nel ricorso. Negli anni, la società ha consolidato la propria posizione nel mercato anche mediante investimenti pubblicitari volti a sostenere campagne di comunicazione sia a livello locale, che a livello nazionale. Tra i documenti allegati al ricorso, sono state depositate numerose locandine realizzate, negli anni, per le campagne pubblicitarie.

Scaringi S.p.A. è titolare del marchio italiano denominativo SCARINGI n. 654530, depositato il 3 dicembre 1992 e rinnovato nel 2002. Si tratta di un marchio patronimico, perchè corrisponde al nome dei fondatori della società, nonché alla denominazione sociale. Lo stesso segno, inoltre, è usato come ditta e insegna, avendo la società aperto 6 punti vendita in Sicilia. Dalla documentazione a disposizione risulta che il primo negozio con insegna SCARINGI è stato aperto nel 1988.

Sulla base dei documenti depositati, il Ricorrente afferma di vantare un diritto esclusivo sul nome a dominio contestato e ritiene che l'attuale assegnatario, non essendo titolare di alcun diritto sul segno distintivo in discussione, abbia chiesto e mantenuto in malafede l'assegnazione del dominio SCARINGI.IT.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a Bound S.r.l., attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il plico raccomandato risulta essere stato consegnato il 19 febbraio 2010, ma il Resistente non ha trasmesso la propria replica nel termine previsto dal Regolamento Dispute. La replica, pervenuta oltre il termine fissato, non è stata presa in considerazione dalla Segreteria.

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 Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei diritti connessi al segno distintivo SCARINGI depositato come marchio denominativo in Italia nel 1992. L'identità tra il marchio indicato e il nome a dominio SCARINGI.IT è palese, pertanto si ritiene superfluo svolgere ulteriori considerazioni a riguardo, se non per ricordare che l'estensione .IT, è considerata irrilevante dalla giurisprudenza per la valutazione della identità/confondibilità tra segni distintivi. Lo stesso segno, inoltre, corrisponde alla denominazione sociale del Ricorrente ed è usato come insegna dal 1988.

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 provato il diritto di Scaringi S.p.A. sul nome a dominio contestato, che corrisponde alla denominazione sociale. Si è già rilevato, inoltre, che lo stesso segno è stato registrato come marchio italiano il 27 giugno 1995 e, già prima di allora, era usato come insegna per i punti vendita; dal database del Registro, invece, risulta che il nome a dominio SCARINGI.IT è stato assegnato al Resistente il 26 settembre 2000. La documentazione depositata dimostra in modo evidente l'antioriorità dei diritti acquisiti dal Ricorrente sul segno distintivo SCARINGI, rispetto alla sua registrazione come dominio sotto il ccTLD .it.

Dunque, mentre il Ricorrente ha fornito prova adeguata dell'esistenza di un proprio diritto sul segno distintivo SCARINGI ed è stato accertato che tale segno è identico al dominio in contestazione, il Resistente avrebbe dovuto dimostrare di essere titolare di un diritto o titolo concorrente. Bound S.r.l., pur essendo stata messa in condizione di presentare le proprie deduzioni e provare l'esistenza di un diritto o titolo all'uso del nome a dominio SCARINGI.IT, non ha depositato le proprie difese nei termini stabiliti dal Regolamento Dispute. I documenti e le argomentazioni fornite dal Ricorrente sembrano sufficientemente forti per fugare ogni dubbio sulla inesistenza di una delle circostanze richieste dall'art. 3.6 III comma del Regolamento. L'esame

condotto sul sito corrispondente all'indirizzo <http://www.scaringi.it>, inoltre, ha rivelato l'assenza di un qualsiasi elemento che potesse far ritenere il Resistente titolare di diritti concorrenti in relazione al nome 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 ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di almeno una di tali circostanze.

Con riferimento all'ipotesi prevista dallo stesso art. 3.7 lettera e), si ritiene provata la circostanza che "...il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato." E' fuori dubbio, infatti, che il segno distintivo SCARINGI corrisponde al nome dei fondatori della società e alla stessa denominazione sociale. Dall'esame delle pagine web corrispondenti all'indirizzo www.scaringi.it, non è rilevabile alcun collegamento tra il dominio e l'attuale assegnatario.

Le circostanze descritte conducono indubbiamente alla conclusione che il Resistente abbia chiesto e ottenuto l'assegnazione del dominio SCARINGI.IT in violazione dei diritti di cui il Ricorrente è titolare.

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 SCARINGI.IT a Scaringi S.p.A. con sede in Misterbianco (CT), corso Carlo Marx n. 174.

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

Milano, 30 marzo 2010