

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SEATPAGINEGIALLE.IT

Ricorrente: SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
(rappresentata dal Dr. Luca Barbero)
Resistente: Marco SARTINI (rappresentato dall'Avv.
Antonella Nisi)
Collegio (unipersonale): Avv. Nicoletta COLOMBO

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 16 febbraio 2010, SEAT PAGINE GIALLE S.P.A., avente 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 (nel seguito anche Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento del nome a dominio <seatpaginegialle.it>, assegnato al Sig. Marco SARTINI.

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

- a) il dominio < seatpaginegialle.it> è stato assegnato al Sig. Sartini il 09/04/2008;
- 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 *seatpaginegialle.it* si accede ad una pagina web che riporta la dicitura "reserved" e "questo dominio è riservato" in lingua italiana, spagnola, inglese e tedesca.

Ottenuta conferma dei dati del Registrante dal Registro, il 18 febbraio 2010, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano al Registrante a mezzo raccomandata all'indirizzo risultante dal database del Registro.

Dalla ricevuta di ritorno risulta che il ricorso è pervenuto al destinatario in data 24 febbraio 2010. Il giorno 18 marzo è pervenuta replica in formato elettronico (seguita il 22 marzo dalle copie cartacee) da parte dell'Avv. Antonella Nisi, rappresentante del Sig. Sartini. Sia la replica in formato elettronico sia la copia cartacea sono pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione di eventuali repliche e sono quindi state accettate dalla segreteria che ha provveduto a trasmetterle immediatamente al Ricorrente. Il giorno 22 marzo la Camera Arbitrale di Milano ha quindi nominato quale esperto incaricato della decisione l'Avv. Nicoletta Colombo, che ha accettato l'incarico il medesimo giorno.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente utilizza dal 1998 la denominazione sociale “Seat pagine Gialle SpA” ed è titolare di numerose registrazioni per il marchio PAGINE GIALLE in Italia, Unione Europea ed in numerosi Paesi nel mondo. E’ altresì titolare dal 6.10.1998 del marchio italiano “SEAT PAGINE GIALLE SPA” n. 761352, successivamente rinnovato. La Ricorrente è una delle più grandi società europee nel settore dell’editoria e degli elenchi telefonici, quotata in Borsa a Milano ed offre, attraverso la sua piattaforma multimediale, informazioni dettagliate e sofisticati strumenti di ricerca.

Il nome a dominio oggetto di contestazione è identico alla denominazione sociale ed al marchio registrato della ricorrente oltre ad essere comprensivo del marchio “pagine gialle”. Esso è stato registrato in data 9.4.2008 dal Resistente ed è reindirizzato su una pagina Internet sulla quale compare unicamente l’espressione “RESERVED – questo dominio è riservato”.

La Ricorrente, venuta a conoscenza della registrazione del nome a dominio contestato, faceva contattare il Resistente da una Web Agency italiana con la quale intendeva collaborare al fine di accertare le intenzioni del titolare in relazione al nome a dominio <seatpaginegialle.it>.

Il Resistente rispondeva riferendo di aver registrato il dominio per motivi di lavoro personale e che a breve avrebbe attivato il sito. Precisava che non era intenzionato a venderlo ma che stava ricevendo diverse proposte di acquisto e che avrebbe valutato, in tempi brevi, anche quella della Web Agency.

Quest’ultima si offriva di acquistare il dominio dietro versamento di una somma pari ad un rimborso delle spese sostenute per la registrazione ed il mantenimento del dominio. Il Resistente rifiutava tale offerta precisando, in merito all’importo offerto, che *“l’ordine di grandezza è errato”*. A seguito di tale risposta, la Ricorrente, tramite un professionista da lei incaricato, attivava la procedura di opposizione del nome a dominio.

Successivamente, il rappresentate della Ricorrente inviava diffida al Resistente con la quale comunicava i diritti di privativa della Ricorrente ed invitava quest’ultimo a dichiararsi disponibile a trasferire il dominio <seatpaginegialle.it>.

A fronte della lettera di diffida, il Rispondete riferiva di poter vantare una sorta di diritto di proprietà sul segno “seatpaginegialle” in virtù della titolarità di alcune azioni della Seat Pagine Gialle SpA e che l’azione della Ricorrente costituiva *“un atto intimidatorio ai soli fini estorsivi di proprietà altrui”*.

La Ricorrente si vedeva quindi costretta ad attivare la procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento del nome a dominio oggetto di contestazione.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- il dominio è identico alla denominazione sociale ed ai marchi di titolarità della Ricorrente;
- il dominio ricomprende il marchio PAGINE GIALLE di titolarità della Ricorrente;

- il Resistente non vanta alcun diritto sul marchio e sulla denominazione Seat Pagine Gialle in quanto la sola titolarità di alcune azioni della società Seta Pagine Gialle SpA è inidonea a conferire diritti di privativa sul marchio e la denominazione sociale;
- è esclusa la volontà di qualsivoglia uso o preparazione all'uso in buona fede del nome a dominio in data anteriore alla notifica del reclamo in quanto il nome a dominio è reindirizzato, sin dalla sua registrazione, su una "parking page" sulla quale è indicato soltanto "*reserved – questo dominio è riservato*";
- il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato ed infatti non risulta essere agente, licenziatario, distributore od essere altrimenti autorizzato dalla Ricorrente ad alcun altro titolo ad usare il marchio "seat pagine gialle";
- il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in malafede in quanto:
 - al momento della registrazione il Resistente era perfettamente a conoscenza che "seat pagine gialle" corrispondeva alla denominazione sociale ed al marchio della Ricorrente;
 - il nome a dominio è stato registrato al solo scopo di cedere in uso o in altro modo trasferire alla Ricorrente per un corrispettivo monetario superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
 - è detenuto passivamente in quanto il nome a dominio dalla sua registrazione è reindirizzato su una pagina Internet priva di contenuti effettivi e sulla quale compare la scritta "*reserved – questo dominio è riservato*";
 - il Ricorrente è stato sottoposto ad altra procedura di riassegnazione quale quella per il nome a dominio <sanofi.it> che ha concluso che la registrazione da parte del Resistente era stata fatta in mala fede.

La Ricorrente chiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.

Allegazioni del Resistente

Il Ricorrente, Sig. Marco Sartini, con riferimento al requisito della sussistenza di un diritto o un titolo in relazione al nome a dominio, sostiene di essere titolare del marchio "seat pagine gialle" in quanto socio azionista della Seat Pagine Gialle SpA e conseguentemente di aver lecitamente registrato il nome a dominio in contestazione.

In relazione al requisito della malafede, il Resistente sostiene che lo stesso non sussiste in quanto dalla corrispondenza intercorsa con la Web Agency non risulta assolutamente la sua volontà a vendere il nome a dominio. Tale circostanza è dimostrata non solo dal fatto che il Ricorrente quando ha rifiutato l'offerta della Web Agency di acquistare il dominio a 300 Euro, ha risposto che era sua intenzione tenerlo, ma altresì dal fatto che il Ricorrente non ha formulato alcuna ulteriore richiesta o controproposta allo studio interessato ad acquistare il suo dominio.

In merito all'asserito mancato uso, il Ricorrente riferisce di aver desistito momentaneamente dall'iniziare qualsiasi utilizzo del proprio nome a dominio onde evitare ulteriori spese, sino a quando non si facesse luce sulla legittimità della registrazione dallo stesso eseguita.

Concludendo, il Resistente, ribadisce che non esiste alcuna prova che il nome a dominio sarebbe stato registrato:

- con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il dominio alla Ricorrente;
- per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio;
- per utilizzarlo per attività in concorrenza con quella della Ricorrente;
- con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome della Ricorrente né che il dominio sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet, creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente.

Il Resistente respinge quindi in toto le argomentazioni della Ricorrente.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio alla 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..."*.

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto la Ricorrente ha ampiamente provato il diritto all'uso esclusivo della propria denominazione sociale e del marchio SEAT PAGINE GIALLE.

Inoltre, il nome a dominio in contestazione è identico e confondibile alla denominazione sociale ed al marchio di cui la Ricorrente è titolare.

Pertanto, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta.

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

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".

In sintesi è onere del Resistente provare il suo diritto od un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione ed all'uso del nome a dominio. Nel caso di specie, il Resistente dichiara laconicamente di aver legittimamente registrato il nome a dominio in quanto sarebbe proprietario di alcune azioni della Ricorrente, società quotata in Borsa. Per la stessa ragione, il Resistente si spinge ad affermare che vanterebbe anche dei diritti sul marchio. Tale assunto è privo di qualsivoglia pregio giuridico non essendo possibile che la sola titolarità di alcune azioni di una società, circostanza questa condivisa con migliaia di altri soggetti, sia idonea a conferire diritti esclusivi sul marchio e/o la denominazione sociale.

A ciò si aggiunga che il Resistente non ha fornito alcuna prova né indizio di prova di essersi preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per l'offerta al pubblico di beni e servizi (art. 3.6, c. 3, lett. a) del Regolamento). Lo stesso, dalla sua registrazione avvenuta nell'aprile 2008, rimanda ad una "parking page" sulla quale è indicato che il dominio è "reserved". Il Ricorrente, si è semplicemente giustificato di aver desistito dall'iniziare qualsiasi utilizzo in attesa che si facesse luce sulla legittimità della registrazione del dominio.

Da ultimo, la Ricorrente ha dichiarato di non aver mai autorizzato il Resistente a registrare ed utilizzare il nome a dominio in contestazione.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato 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.

La Ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze. Come dimostrato dalla Seat Pagine Gialle SpA e non smentito dal Resistente, il nome a dominio in contestazione ha reindirizzato dalla sua registrazione avvenuta in data 09/04/2008 ad una pagina priva di qualsiasi contenuto effettivo e sulla quale compare solamente l'avvertenza che il dominio è "riservato". Secondo giurisprudenza costante la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) è un elemento dal quale desumere la malafede del Resistente (si vedano tra le tante le seguenti decisioni WIPO n. D2000-0003 *Telstra Corporate Limited v. Nuclear Marshmallows* e <nestea.it> del 1.8.2006).

Inoltre, è emerso che all'atto della registrazione del nome a dominio il Resistente era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente e del suo uso da parte di quest'ultima. E' principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del Resistente (si vedano le decisioni "alexurco.it" del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 *1-800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA*).

Da ultimo, il Resistente non risulta nuovo a registrare nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa altrui. Infatti, come evidenziato dalla Ricorrente, lo stesso è stato sottoposto ad altra procedura di riassegnazione. Anche tale circostanza rappresenta un'ulteriore elemento da cui far discendere la mala fede.

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

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio <SEATPAGINEGIALLE.IT> alla Seat Pagine Gialle SpA

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

Milano, 6 Aprile 2010