

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SIEMENSELEVATOR.IT

Ricorrente: Siemens AG
Rappresentata dall'Avv. Marialuisa Ronchi e dall'Avv.
Leonardo Jaumann

Resistente: Siemens Elevator

Collegio (unipersonale): Dott. Luca Barbero

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 17 settembre 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 18 settembre, Siemens AG, rappresentata dall'Avv. Marialuisa Ronchi e dall'Avv. Leonardo Jaumann, 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 SIEMENSELEVATOR.IT, assegnato alla Siemens Elevator.

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 SIEMENSELEVATOR.IT è stato creato il 19 giugno 2013 ed è attualmente assegnato a Siemens Elevator;
- 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.siemenselevator.it viene visualizzata una pagina web che descrive l'attività commerciale della società Siemens Elevator s.r.l. nel settore degli ascensori.

Il 23 settembre 2013, 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 di Siemens Elevator 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.

In data 7 ottobre 2013 il plico relativo al suddetto invio veniva restituito alla Segreteria con la dicitura "destinatario sconosciuto". La busta contenente il plico risultava tuttavia priva della data di tentata consegna al destinatario. In assenza di tale indicazione la Segreteria fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 1° novembre 2013, comunicandolo alle parti in data 7 ottobre.

Non perveniva alcuna replica dal Registrante.

Il Dott. Luca Barbero accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 4 novembre 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una delle maggiori società di elettronica nel mondo ed è titolare di oltre duemila registrazioni di marchi SIEMENS, tra marchi nazionali, comunitari ed internazionali.

Tra gli altri, la Ricorrente è titolare del marchio internazionale SIEMENS n. 637074, registrato il 31 marzo 1995, esteso all'Italia e rivendicante, *inter alia*, i prodotti della classe 7; e del marchio comunitario SIEMENS, n. 4240263, depositato il 14 gennaio 2005 e rivendicante, tra gli altri, i prodotti della classe 7.

La Ricorrente sottolinea che il segno SIEMENS viene utilizzato dalla Ricorrente o da società facenti parte del proprio Gruppo anche come denominazione sociale, insegna e nome a dominio. In particolare, la Ricorrente è titolare, dal 5 febbraio 2007, del nome dominio <siemens.com> e, attraverso la propria affiliata italiana Siemens S.p.A., del nome a dominio <siemens.it>, registrato il 9 luglio 1996.

La Ricorrente afferma che il marchio SIEMENS è associato esclusivamente alla Ricorrente ed ai suoi beni e servizi nel campo dell'automazione e del trasporto.

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile con il proprio marchio SIEMENS ed è tale da indurre confusione rispetto ai marchi ed ai segni distintivi su cui la Ricorrente vanta diritti esclusivi. In particolare, l'aggiunta del termine "elevator", traduzione inglese di "ascensore", rivestirebbe una funzione meramente descrittiva, riferendosi all'area tecnologica dell'automazione e degli ascensori, nella quale anche la Ricorrente è attiva, fornendo, tra l'altro, dispositivi di controllo e comando per ascensori. La Ricorrente indica quindi che il pubblico di utenti Internet verrebbe attratto dalla dicitura "Siemens" ignorando l'ulteriore termine associato, meramente descrittivo, con la conseguenza di indurre nei consumatori la falsa impressione che il nome a dominio contestato sia di titolarità della Ricorrente ovvero ad essa collegato.

La Ricorrente sottolinea che la notorietà e rinomanza del marchio SIEMENS sono tali da escludere che la Resistente potesse ignorare il marchio della Ricorrente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato. Si precisa, inoltre, che né la Resistente né la società Siemens Elevator Srl, il cui nome compare sulla home page del sito pubblicato in relazione al nome a dominio contestato (come da stampe del sito allegate al Reclamo), hanno alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e non rivestono alcun incarico di rappresentanti o licenziatari della Ricorrente.

La Ricorrente afferma che è evidente l'indebito vantaggio per la Resistente, rappresentato ad esempio dai benefici derivanti dall'agganciamento al marchio rinomato SIEMENS, in termini di risparmio di costi pubblicitari, risparmio per l'affermazione del servizio e/ del prodotto sul mercato, agganciamento alla buona fama e reputazione della Ricorrente e all'immagine positiva del marchio rinomato SIEMENS.

La Ricorrente osserva che il nome a dominio contestato viene utilizzato per promuovere un servizio di vendita di ascensori fornito dalla società Siemens Elevator Srl, contro la quale è pendente un giudizio cautelare promosso dalla Ricorrente per le condotte di contraffazione di marchio e concorrenza sleale poste in essere attraverso l'indebito utilizzo del nome a dominio

<siemenslevator.com>. La Ricorrente informa, inoltre, il Collegio che suddetto nome a dominio è stato riassegnato alla Ricorrente con decisione OMPI in data 13 agosto 2013.

La Ricorrente sottolinea che il sito sul quale il nome a dominio contestato è stato reindirizzato promuove l'offerta di prodotti e servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente; inoltre, sul sito viene pubblicato il marchio figurativo SIEMENS con il suo colore originario. Tali circostanze indicherebbero pertanto che la Resistente era ben a conoscenza della Ricorrente, della sua attività e dei suoi marchi, essendo tale comportamento idoneo a creare un rischio di confusione con il marchio della Ricorrente quanto all'origine, sponsorizzazione, affiliazione o patrocinio del sito della Resistente.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha depositato alcuna replica.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento, la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del Reclamo.

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..."*.

La Ricorrente ha fornito prova della titolarità del marchio internazionale SIEMENS n. 637074, registrato il 31 marzo 1995, esteso all'Italia e rivendicante, *inter alia*, i prodotti della classe 7, e del marchio comunitario SIEMENS n. 4240263, depositato il 14 gennaio 2005 e rivendicante, tra gli altri, i prodotti della classe 7.

La Ricorrente utilizza inoltre la denominazione sociale Siemens AG ed è titolare del nome a dominio <siemens.com>, registrato il 5 febbraio 2007.

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia indubbiamente idoneo ad indurre in confusione gli utenti rispetto al segno distintivo SIEMENS, sul quale la Ricorrente vanta diritti. Il nome a dominio <siemenslevator.it> contiene infatti come "cuore" o "nucleo ideologico" il marchio registrato SIEMENS, in associazione ad una denominazione generica "elevator" ("ascensore" in inglese) che non è affatto sufficiente ad escludere il rischio di confusione tra i segni.

E' infatti principio consolidato nelle decisioni arbitrali e giurisprudenziali nazionali ed internazionali ritenere che, quando un nome a dominio incorpora un marchio, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altri termini genericamente riferibili a servizi o a prodotti da esso contraddistinti. Si veda in tal senso, tra le altre, la procedura di riassegnazione del nome a dominio VIDEOMEDIASET.IT.

Nel caso in esame, l'utilizzo del termine "elevator" nel nome a dominio contestato aumenta ancor più la possibilità di confusione con il marchio e l'azienda della Ricorrente, in quanto può

indurre l'utente a ritenere che si tratti di un nome a dominio utilizzato dalla Ricorrente o da terzi autorizzati dalla Ricorrente per la promozione dei propri prodotti e servizi via Internet.

Inoltre, il nome a dominio contestato è confondibile con la denominazione sociale Siemens AG e con il nome a dominio <siemens.com>, segni distintivi aziendali che meritano di essere presi in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del primo requisito richiesto dal Regolamento Dispute.

Si deve pertanto ritenere accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ai sensi dell'Art. 3.6 lett. a).

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

L'art. 3.6 del Regolamento 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”*.

Si deve preliminarmente osservare che il diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato *aliunde* (in tal senso, si veda la pronuncia [Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l.](#) del 2 marzo 2001, in relazione al nome a dominio <guidasposi.it>).

E' inoltre opportuno considerare che, così come deciso, tra gli altri, nel caso [My Way Media s.r.l. contro Associazione Monlué Cultura Nova](#) del 7 marzo 2012 in relazione al nome a dominio <MEDIOEVO.it>, *“per la Ricorrente è onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio contestato. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente”*.

Sulla base delle deduzioni e della documentazione depositate dalla Ricorrente, il Collegio non ritiene che, prima di avere avuto notizia dell'opposizione, la Resistente abbia usato o si sia preparata oggettivamente a usare in buona fede il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per un'offerta al pubblico di beni o servizi, in quanto non risulta che la Resistente abbia ricevuto una espressa autorizzazione dalla Ricorrente ad utilizzare il segno SIEMENS per promuovere la propria attività.

Neppure si può dedurre che, sulla base dell'indebito utilizzo del segno distintivo della Ricorrente all'interno della denominazione della Resistente, possa ritenersi applicabile la circostanza di cui all'art. 3.6 lett. g) che prevede che la resistente sia conosciuta, *“personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”*.

Infine, il Collegio non ritiene che del nome a dominio contestato la Resistente stia facendo *un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del*

ricorrente o di violarne il marchio registrato ai sensi dall'art. 3.6 lett. h), in quanto il nome a dominio è stato reindirizzato sul sito www.siemenselevator.it, dedicato alla promozione di un servizio di vendita di ascensori in concorrenza con la Ricorrente.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalle parti, il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto né titolo sul nome a dominio contestato e ritiene pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) 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 Dispute contiene un elenco non esaustivo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In ordine alla malafede all'atto della registrazione, la notorietà in Italia del marchio SIEMENS e la sostanziale corrispondenza del nome a dominio contestato rispetto al marchio della Ricorrente, idonea ad aumentare la probabilità di confusione fra gli utenti di Internet, inducono il Collegio a ritenere che la registrazione della Resistente sia stata effettuata in malafede.

In relazione all'uso del nome a dominio contestato, come indicato nei paragrafi precedenti, il dominio è stato reindirizzato su un sito volto a promuovere un'attività di vendita di ascensori in concorrenza con la Ricorrente mediante l'utilizzo non autorizzato del marchio SIEMENS.

Alla luce di quanto precede, è probabile che gli utenti che abbiano ricercato o ricerchino informazioni sui prodotti e sul marchio SIEMENS della Ricorrente, possano essere indotti in confusione in ordine alla fonte o affiliazione del sito Internet pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato.

Il Collegio ritiene quindi che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti Internet sul proprio sito, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente ai sensi dell'articolo 3.7 lettera d) del Regolamento.

Si ritiene pertanto provato anche il requisito della registrazione e dell'uso del nome a dominio contestato, ai sensi dell'articolo 3.6 comma I, lett. c).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio SIEMENSELEVATOR.IT alla Siemens AG.

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

competenza.

Milano, 19 novembre 2013

Dott. Luca Barbero