

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SKYNET.IT

Ricorrente: SKYNET S.R.L.

Resistente: ANDREA FELICI

Collegio (unipersonale): Dott.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea il 21 febbraio 2011 presso Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 24 febbraio con i richiesti allegati, SKYNET S.R.L., con sede legale in Borgomanero (NO) Via Maggiate, n.67/A, 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 SKYNET.IT, assegnato al sig. ANDREA FELICI.

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

- a) il dominio SKYNET.IT è stato assegnato al sig. Andrea Felici l'8 settembre 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 *www.skynet.it* si viene reindirizzati al sito *www.wdesign.tv* e viene visualizzata una pagina web con la scritta "Web design Production – entra", che mostra le "ultime realizzazioni" e le "novità ed eventi" e prevede la possibilità di affiliarsi e di contattare il sito, oltre che di iscriversi alla mailing list.

Il 25 febbraio, 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 e di posta elettronica del sig. Andrea Felici risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il 9 marzo 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 7 marzo e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 1° aprile 2011.

Scaduto il termine per la presentazione di repliche senza che alcuna comunicazione pervenisse alla Segreteria, si provvedeva a incaricare la dott.ssa Cinzia Beccaria della decisione relativa alla procedura, che accettava l'incarico il giorno 4 aprile 2011. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una società italiana denominata Skynet S.r.l. costituitasi il 18.03.1996 che si occupa della produzione e vendita di prodotti software, della progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informatici, nonché della fornitura di servizi hosting, housing e realizzazione di siti web.

Skynet S.r.l. ha basato il ricorso sui propri diritti di proprietà industriale sul segno distintivo SKYNET che, oltre a costituire da 15 anni la denominazione sociale dell'azienda (come si evince dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente ad integrazione del proprio reclamo) ed il marchio di fatto con cui è presente sul mercato, è stato recentemente depositato presso l'ufficio italiano brevetti e marchi e registrato il 22 marzo 2011 con il n. 1436212 nelle classi merceologiche 38 e 42.

In breve, sui motivi del reclamo, la Ricorrente rileva:

- che il Registrante ha registrato un dominio esattamente identico al segno distintivo SKYNET di cui la Ricorrente è titolare, pur non vantando alcun diritto o titolo legittimo sul nome a dominio contestato in quanto non è comunemente conosciuto con il nome "Skynet" né risulta abbia mai utilizzato il nome a dominio SKYNET.IT in buona fede per un'offerta al pubblico di beni o servizi;
- che il Registrante utilizza il nome a dominio esclusivamente per reindirizzare al sito www.wdesign.tv - assegnato al Registrante stesso -, dove da una ditta denominata Web Design Production (i cui dati sarebbero irreperibili) sono offerti al pubblico servizi in parte sovrapponibili con quelli di Skynet S.r.l. (come la creazione di siti web e la registrazione di domini)
- che la ragione che ha indotto il signor Andrea Felici a registrare il dominio oggetto della procedura SKYNET.IT fosse quella di sviare gli utenti che cercano il sito della Ricorrente, reindirizzandoli verso il sito www.wdesign.tv, ingenerando una situazione di confusione e portando alla distrazione di traffico e di clientela dalla società Ricorrente
- che la circostanza che il dominio SKYNET.IT sia assegnato al Registrante che non lo utilizza per alcuna attività su Internet eccetto che per il reindirizzamento sul sito www.wdesign.tv, costringe la Ricorrente ad utilizzare un nome a dominio alternativo che abbina a SKYNET altre componenti (nella fattispecie la sigla SRL nel dominio SKYNET-SRL.COM).

Su tali basi la Ricorrente chiede che il dominio SKYNET.IT sia trasferito a Skynet S.r.l.

Posizione della Resistente

Il Registrante, pur avendo regolarmente ricevuto il plico contenente il reclamo e la documentazione prodotta dalla Ricorrente non ha inviato proprie deduzioni difensive, rinunciando dunque ad esercitare il proprio diritto di difesa. Il Collegio pertanto dovrà procedere ad una decisione sulla base delle sole dichiarazioni riportate dalla Ricorrente che potranno essere considerate come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

Skynet S.r.l. ha dimostrato di avere recentemente ottenuto la registrazione del marchio italiano SKYNET Reg. n. 1436212 che, tuttavia, essendo stato concesso il 22.03.2011, risulta essere posteriore rispetto all'assegnazione del nome a dominio SKYNET.IT a favore del Registrante, avvenuta l'8.09.2008.

Dall'esame della documentazione agli atti emerge tuttavia che la Ricorrente utilizza il segno distintivo SKYNET come denominazione sociale dal 1996, nonché come componente distintiva del proprio nome a dominio SKYNET-SRL.COM di cui ha ottenuto l'assegnazione il 1.03.2000.

Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia adeguatamente dimostrato di essere titolare almeno da 15 anni di diritti connessi al segno distintivo SKYNET a cui il nome a dominio oggetto del reclamo è esattamente identico.

Si considera accertata dunque 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: 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 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, nè è stato possibile dedurre elementi utili in tal senso dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o da ricerche effettuate d'ufficio dal Collegio attraverso Internet.

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.

Nel presente caso, 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 delle sole affermazioni fatte dalla Ricorrente. Inoltre, in linea con precedenti pronunce, il Collegio ritiene che, in mancanza di una contestazione da parte del Registrante delle affermazioni fatte dalla Ricorrente, esse debbano essere ritenute veritiere. A questo proposito si veda la decisione *Talk City, Inc. v. Robertson*, (WIPO Case n. D2000-0009) dove il Collegio ha rilevato che *"Given Respondent's failure to submit a substantive answer in a timely fashion, the Panel accepts as true all of the allegations of the complaint. The Rules expressly provide that the Panel "shall draw such inferences" from the Respondent's failure to comply with the rules"* (In considerazione della mancanza del Resistente nel fornire una risposta effettiva nei termini previsti, il Collegio accetta come vere tutte le allegazioni del ricorso. Il Regolamento prevede espressamente che il Collegio "tragga tali deduzioni" dalla mancanza del Resistente nell'adempiere alle regole).

Come indicato nei paragrafi precedenti, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente e non contestata dal Registrante, il nome a dominio oggetto del reclamo è

stato ed è utilizzato esclusivamente per reindirizzare su un sito di una ditta denominata Web Design Production (che farebbe capo al signor Felici), dove vengono offerti al pubblico anche servizi in concorrenza con quelli di Skynet S.r.l. e dunque per attività coincidenti e confondibili con quelle svolte dalla Ricorrente.

Sulla base degli atti non risulta che il signor Felici abbia mai utilizzato diversamente il dominio SKYNET.IT. Non vi sono dunque elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Registrante sia stato fatto in buona fede ed anzi, le circostanze inducono a ritenere che sia assai probabile che il signor Felici abbia registrato il nome a dominio allo scopo di trarre in qualche misura profitto dallo sviamento degli utenti che cercando il marchio SKYNET sono invece reindirizzati sul sito www.wdesign.tv.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3.7 del Regolamento Dispute che prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede, ed in particolare delle seguenti:

- b) *"la circostanza che il nome a dominio - omissis - sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente...";*
- d) *"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 o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico"*

il Collegio ritiene sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio SKYNET.IT a Skynet S.r.l.

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

Milano, 15 aprile 2011

Dott.ssa Cinzia Beccaria