

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SOLOSTOCKS.IT

Ricorrente: COMERCIO DIGITAL S.A. (rappresentata
dall'avv. Pablo Pratmarsò)
Resistente: SEFRALIA S.L.
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra FERRERI

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 20 aprile, integrato su richiesta della Segreteria il 23 aprile e seguito in data 13 maggio 2010 dal deposito delle copie cartacee, la COMERCIO DIGITAL S.A. avente sede in Avinguda Alcade Barnils, 64/68, 08174, San Cugat del Vallès Barcelona – Spagna rappresentato dall'avv. Pablo Pratmarsò, 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 SOLOSTOCKS.IT, assegnato a SEFRALIA S.L..

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

- a) il dominio SOLOSTOCKS.IT è stato assegnato a SEFRALIA S.L. il 16 novembre 2006;
- 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.solostocks.it* viene visualizzata una pagina web con due immagini, la dicitura "Presto il miglior web italiano di Stocks" e l'indirizzo di posta elettronica *info@solostocks.it*.

Il 13 maggio 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 SEFRALIA S.L. all'indirizzo postale presente nel database del Registro a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il ricorso è stato inoltre inviato il 17 maggio per posta elettronica all'indirizzo presente sul database del Registro. Il plico inviato presso l'indirizzo presente sul database del Registro è tornato al mittente con la dicitura destinatario sconosciuto il 17 giugno 2010. Dalla data riportata sul plico risulta che la consegna è stata tentata il 21 maggio. Da questa data la Segreteria ha conteggiato i 25 giorni per la presentazioni di eventuali repliche da parte di SEFRALIA S.L. La scadenza del termine è stato perciò fissato il 15 giugno 2010,

data già trascorsa al momento in cui la Segreteria ha appreso del tentativo di consegna del plico in data 21 maggio e nessuna comunicazione da parte del Registrante è pervenuta alla Camera Arbitrale. Di ciò il funzionario preposto al servizio ha dato notizia per posta elettronica alle parti e al Registro. Il 17 giugno la Segreteria ha nominato l'esperto per la decisione che ha accettato il giorno stesso. Il 25 giugno il collegio chiedeva a Comercio Digital di sanare un errore materiale riguardante un allegato al ricorso. Errore materiale che il Ricorrente provvedeva a sanare il giorno 28 giugno.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente, Comercio Digital SA, società con sede in Spagna, riferisce di essere parte del Grupo Intercom che è un gruppo leader nella creazione e sviluppo di imprese *on line*, fondato nel 1995, presente in oltre 100 paesi nel mondo, tra cui l'Italia, con 650 dipendenti, di altissimo livello di tecnologia e *leadership* ed eletto nel 2008 come miglior posto di lavoro in Spagna. La ricorrente, all'interno di tale gruppo, gestisce un'azienda on-line denominata "Solo Stocks" la quale offre più di 400.000 prodotti e conta in Spagna più di un milione di utenti. A partire dal 2008, Solo Stocks ha esteso la sua presenza dal mercato spagnolo a tutto il mondo, penetrando in 12 paesi, 3 continenti ed utilizzando 6 diverse lingue che hanno consentito alle aziende registrate di espandere la propria attività oltreconfine in modo gratuito. La versione italiana del *web-site* Solo Stocks è stata inaugurata nel corso del 2008.

La ricorrente è titolare, tra gli altri, del marchio nazionale spagnolo "Solo Stocks" n. 2.313.035 depositato il 4.5.2000 per i servizi della classe 35, nonché del marchio comunitario "SoloStocks Tu mercado mayorista" depositato il 30.1.2008 per i servizi delle classi 35, 38 e 42. La ricorrente allega che il marchio nazionale spagnolo "SoloStocks" corrisponde esattamente al nome di dominio contestato. La ricorrente è, inoltre, titolare di più di 30 nomi a dominio, con differenti estensioni, costituiti dalla dicitura "solostocks". La ricorrente rileva, inoltre, che il marchio "SoloStocks" è un marchio noto e conosciuto sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tale marchio ha acquisito notorietà anche in Italia.

La ricorrente sostiene che la società Sefralia SL non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Il deposito della domanda di marchio Solostocks presso l'UIBM in data 13.2.2008 da parte della resistente avvenuto quasi otto anni dopo la domanda di marchio spagnolo "SoloStocks" della ricorrente e, comunque, dopo la domanda di marchio comunitario "SoloStocks" della ricorrente medesima, non consente alla Sefralia SL di costituirsi un titolo sul nome a dominio contestato. Inoltre, il nome "Solostocks" non corrisponde al nome della società convenuta né questa ha ottenuto alcuna licenza d'uso del marchio "SoloStocks" da parte della Ricorrente.

La ricorrente rileva, inoltre, che il nome a dominio contestato è collegato ad una pagina web che semplicemente visualizza la seguente informazione “Presto il miglior web italiano di Stocks”.

La società Sefralia SL, spagnola anch’essa, ha avuto rapporti commerciali con la Comercio Digital SA. Essa, infatti, sarebbe diventata Cliente della ricorrente il 12 febbraio 2007. Il rapporto contrattuale tra le due società si sarebbe interrotto nel settembre del 2008. Secondo la Ricorrente la società Sefralia non poteva non avere consapevolezza di Comercio Digital e del suo marchio al momento della registrazione. La Resistente, pertanto, con la sua registrazione ha impedito alla Ricorrente di adottare un domain name con estensione italiana, esattamente corrispondente al suo marchio e induce gli utenti a credere che esista un rapporto commerciale, o di affiliazione o sponsorizzazione, tra le due società.

Per queste ragioni, la Ricorrente ritiene che il domain name sia stato registrato in mala fede dalla Resistente.

L’uso in mala fede, sarebbe comprovato dalla confusione sul mercato causata da Sefralia. L’utente che digiti “solostocks.it” sarà indotto in confusione circa la vera titolarità del *domain name*. La Resistente ha un triplice scopo: interrompere l’attività commerciale di Comercio Digital, impedire alla stessa azienda di registrare il domain name con suffisso italiano esattamente corrispondente al proprio marchio; vendere il domain name contestato alla Ricorrente ad un prezzo esorbitante.

La Ricorrente osserva, infine, che gli utenti alla ricerca del sito web della Ricorrente che si trovino per errore nella home page collegata al nome a dominio “solostocks.it” saranno indotti a pensare che la Ricorrente non ha alcun sito collegato al domain name o che comunque non è in grado di mantenerlo operativo con grave danno per la Comercio Digital.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla Comercio Digital SA.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a SEFRALIA S.L., attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Del plico raccomandato risulta essere stata tentata la consegna il 21 maggio 2010, ma il Resistente è risultato sconosciuto all’indirizzo. Il termine fissato per il deposito di eventuali repliche è trascorso senza alcuna comunicazione da parte del Registrante.

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...”.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio nazionale spagnolo “Solo Stocks” n. 2.313.035 depositato il 4.5.2000 per i servizi della classe 35. Ha altresì, dimostrato che tale marchio all'epoca della registrazione del domain name, avvenuta il 16 novembre 2006, aveva già acquisito una vasta rinomanza, quanto meno in Spagna.

Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che il Nome a Dominio contestato sia identico al marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto e che la Resistente, società spagnola, fosse a conoscenza di tale segno distintivo.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il Nome a Dominio contestato sia identico al marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto.

Si deve ritenere accertata, dunque, 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, 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*”.

E' dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso del domain name contestato. Ma, come precedentemente osservato la Sefralia SL – pur avendone avuto facoltà – non ha presentato alcuna memoria o osservazione a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente, fornisce *prima facie* la prova della insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente in relazione al nome al dominio contestato.

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, co. I lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo della Resistente al dominio in contestazione.

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.

Infatti, da quanto allegato dalla società Ricorrente è possibile dedurre che:

- il marchio "SoloStocks" oggetto della registrazione spagnola n. 2.313.035 del 4.5.2000 è marchio rinomato in Spagna ed era sicuramente dotato di tale carattere già all'epoca della registrazione del domain name qui contestato, da parte della società spagnola Sefralia SL, avvenuta il 16 novembre 2006;

- al momento della registrazione del nome a dominio "solostock.it" la Resistente non può aver ignorato l'esistenza di diritti su tale segno della società Comercio Digital SA; non solo perché la Resistente è persona giuridica che ha sede in Spagna ed appare aver operato in Spagna, ma anche perché risulta essere entrata in contatto con la Ricorrente nel febbraio del 2006, risultando iscritta nella lista clienti della Comercio Digital SA dal 14.2.2006;

- a ciò si aggiunga che il nome a dominio solostocks.it non identifica la denominazione sociale della resistente, che non è comunemente riconosciuta con tale nome o altro simile, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultima.

Dalla conoscenza di Sefralia SL della Ricorrente e del suo segno distintivo, da ritenersi rinomato (quanto meno in Spagna) e dall'assenza di diritto o di un interesse legittimo della Resistente al nome a dominio contestato, questo Collegio ritiene di poter senz'altro desumere la mala fede della resistente nella registrazione del nome a dominio "solostocks.it".

In merito all'uso in mala fede del domain name contestato, la Ricorrente ha provato che

il domain name “solostocks.it” è collegato ad una home page in cui è presente l’avviso “Presto il miglior web italiano di Stocks”. Considerato che il nome a dominio “solostocks.it” è stato registrato il 16 novembre 2006, cioè oltre 3 anni e mezzo fa, il Collegio ritiene che il comportamento della Resistente rispetto ad esso sia assimilabile ad una situazione di “*passive holding*”, ossia di inattività, o comunque di assenza di una reale volontà di utilizzo dello stesso in buona fede.

Per tale ragione, questo Collegio condivide il principio, contenuto in numerose decisioni WIPO ed espresso per la prima volta nella decisione *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003, secondo cui, in presenza di certe circostanze, l’inattività rispetto alla registrazione di un nome a dominio può costituire uso in mala fede.

Questo Collegio ritiene che tali ulteriori circostanze ricorrano nel caso in questione e che, considerate unitamente all’inattività della Resistente, costituiscano la prova della mala fede della Resistente medesima nell’uso del nome a dominio “solostocks.it” (si vedano anche le seguenti ulteriori decisioni WIPO: *Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren*, WIPO Case No. D2000-0021; *Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0090; *Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau*, WIPO Case No. D2000-0172 and *Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com*, WIPO Case No. D2005-0615).

Infatti, considerato che

- (i) il marchio della Ricorrente è rinomato e al momento della registrazione era dotato di tale carattere, quanto meno in Spagna, e che la Resistente ne aveva conoscenza al momento della registrazione;
- (ii) l’assenza di ogni prova da parte della Resistente circa l’uso o comunque la preparazione all’uso in buona fede del domain name;
- (iii) l’assenza di replica del Resistente al ricorso e alle allegazioni in esso contenute;
- (iv) la registrazione del domain name contestato impedisce alla Ricorrente titolare del marchio Solostocks di registrare un domain name nel cctld .it corrispondente al suo segno distintivo;
- (v) la registrazione del domain name danneggia la Ricorrente, la cui attività si svolge esclusivamente on-line; gli utenti, infatti, alla ricerca del web-site della Comercio Digital, digitando il domain name “solostocks.it”, saranno indotti in confusione sulla titolarità del medesimo e, reperendo una pagina inattiva, potrebbe dubitare che la stessa sia effettivamente presente anche sul mercato italiano.

Si consideri, infine, che i dati forniti dalla Resistente al momento della registrazione del domain name, non sono corretti o sono insufficienti come è dimostrato dal fatto che non è stato possibile consegnare il plico contenente il ricorso perché il destinatario è stato definito “sconosciuto” dal corriere che avrebbe dovuto effettuare la consegna.

Anche tale circostanza è stata ritenuta da numerose decisioni rese dal centro di Arbitrazione costituito presso il WIPO, unitamente ad altri fattori, prova della registrazione in mala fede del domain name (si veda *Chanel v. I*, WIPO Case No. D2003-0218; *Action Instruments, Inc v. Technology Associates*, WIPO Case No. D2003-0024; *Wachovia Corporation v. Peter Carrington*, WIPO Case No. D2002-0775; *Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce v. a.k.a Telmex Management Services*, WIPO Case No. D2002-0155; *Oxygen Media, LLC v. Primary Source*, WIPO Case No. D2000-0362; *HomeDirector, Inc. v. Home Director*, WIPO Case No. D2000-0111).

In base a tutte le summenzionate circostanze, il presente Collegio ritiene sussistente anche il requisito richiesto indicato dall’art. 3.6 I co. lett. c) del Regolamento

P.Q.M.

Il dominio SOLOSTOCKS.IT deve essere trasferito a COMERCIO DIGITAL S.A..

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

Milano, 1 luglio 2010

avv. Alessandra Ferreri