

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SPANAIR.IT

Ricorrente: SPANAIR S.A.

Rappresentata dal dott. Pablo Pratmarsó

Resistente: GIOVANNI CAPORASO

Collegio (unipersonale): avv. Nicoletta Colombo

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto via posta elettronica il 22 agosto 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 31 agosto 2011, SPANAIR S.A., con sede legale in Passeig de Gràcia, 2 - Planta 2, Barcellona, Spagna, rappresentata dal dott. Pablo Pratmarsó, 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 SPANAIR.IT, assegnato a GIOVANNI CAPORASO.

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

- a) il dominio SPANAIR.IT è stato registrato il 20 luglio 2006 ed è assegnato a Giovanni Caporaso;
- 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.spanair.it* viene visualizzata una pagina web che pubblicizza numerosi siti in tema di viaggi.

Il 31 agosto, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Giovanni Caporaso risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il giorno medesimo il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il 21 settembre 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la consegna del plico risultava essere stata tentata l'8 settembre, dando esito negativo, e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 3 ottobre 2011.

Nessuna replica perveniva al PSRD.

In data 4 ottobre 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare l'Avv. Nicoletta Colombo della decisione relativa alla procedura, quest'ultima accettava l'incarico il 7 ottobre. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una nota compagnia aerea con sede a Barcellona (Spagna) che serve

attualmente ventisei destinazioni in Africa Occidentale e in Europa, con collegamenti regolari nel continente europeo. Spanair è la seconda compagnia aerea spagnola.

La Ricorrente è titolare di svariati marchi a livello internazionale, comunitario e nazionale tra cui il marchio comunitario “spanair” n. 860.486 depositato il 25.6.1998 rivendicante prodotti e servizi nelle classi 12, 16, 35 e 39. E’ altresì titolare di circa 60 nomi a dominio contenenti il termine “spanair”.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- il marchio “spanair” gode di una certa rinomanza sul mercato ed è altamente conosciuto;
- il nome a dominio è identico alla denominazione sociale nonché al marchio di titolarità della Ricorrente;
- il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato, e non risulta essere stato autorizzato dalla Ricorrente a usare il marchio “spanair”;
- il nome a dominio oggetto di contestazione sin dalla sua registrazione è rimasto ospite di un servizio di parcheggio di domini presso Sedo GmbH;
- il nome a dominio contestato è stato registrato e utilizzato in malafede in quanto è impensabile che al momento della registrazione il Resistente non fosse a conoscenza del marchio Spanair stante la notorietà dello stesso.

La Ricorrente chiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.

Posizione della Resistente

Il Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica.

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...”.

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 del marchio “spanair”, e il nome a dominio in contestazione è identico e quindi confondibile con il marchio di cui la Ricorrente è titolare nonché con la sua denominazione sociale.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall’art. 3.6, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è evidente il rischio di confusione tra il dominio contestato e il marchio di titolarità della Ricorrente.

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: 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”.

In sintesi è onere del Resistente provare il suo diritto o un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione e all'uso del nome a dominio. Nel caso di specie, il Resistente, pur avendone avuta la facoltà, non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente e l'implicita mancata autorizzazione a registrare e utilizzare il nome a dominio in contestazione, fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente.

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, ossia la mancanza di titolo del 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.

A parere del Collegio, il Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente e del suo interesse a usare il marchio e il dominio. 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 <sanpaol.it> del 17.12.2009; <alexurco.it> del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 *1-800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA*).

A ciò si aggiunga che il nome a dominio “spanair” non identifica né la denominazione sociale del Resistente, né un marchio di titolarità dello stesso, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultimo.

Da ultimo, come indicato dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente, il nome a dominio oggetto di reclamo è stato ed è utilizzato esclusivamente per pubblicizzare una serie di immagini e links, relativi a servizi simili a quelli offerti dalla Ricorrente. Non vi sono quindi elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede e anzi, le circostanze inducono a ritenere che sia probabile che il Sig. Caporaso abbia registrato il nome a dominio con il preciso intento di confondere gli utenti di internet attirandoli sul proprio sito grazie al marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento (si vedano <wwwucfin.it>, del 27.5.2011, <skynet.it> del 15.4.2011).

Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento, ossia la malafede della Resistente al momento della registrazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio “spanair.it” alla Spanair S.A.

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

Milano, 20 Ottobre 2011

avv. Nicoletta Colombo