

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

TES.IT

Ricorrente: T.E.S. – Transformer Electro Service s.r.l.
Rappresentata dagli avv.ti Riccardo Roversi e
Cristiano Sesti

Resistente: Register EU Spain S.L.

Collegio (unipersonale): Avv. Paolo Curti

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 16 marzo 2011 e integrato in data 18 marzo, T.E.S. – Transformer Electro Service s.r.l. (d'ora in poi "T.E.S."), con sede legale in Ospitaletto (BS), via Seriola 74, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Riccardo Reboldi, rappresentata e difesa nella presente procedura dagli avv.ti Riccardo Roversi e Cristiano Sesti, in forza di procura in calce al ricorso, 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 TES.IT, assegnato alla società di diritto spagnolo Register EU Spain S.L., con sede in Barcellona (Spagna), RDS Sant Pere, 17.

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

- a) il dominio TES.IT è stato assegnato a Register EU Spain S.L. il 7 dicembre 2004;
- 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.tes.it* viene visualizzata una pagina web in cui si pubblicizza la registrazione di nomi a dominio "a soli 15 euro" e compare la scritta "tes.it è stato registrato attraverso il servizio on-line di Tuonome.it – domini internet .it .eu .info .biz .com .net .org".

Il 24 marzo, 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 Register EU Spain S.L. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il reclamo non poteva essere anticipato tramite posta elettronica in quanto non risultava disponibile alcun indirizzo e-mail della Registrante.

Il 25 maggio 2011 la Segreteria informava la parte Resistente tramite posta elettronica che la consegna al Registrante della raccomandata contenente il reclamo risultava essere stata tentata il 4 aprile 2011. Il termine regolamentare per la presentazione di eventuale replica risultava perciò scaduto il 29 aprile 2011, senza che alcuna replica venisse

depositata.

In pari data la Segreteria provvedeva a incaricare l'avv. Paolo Curti della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava l'incarico il giorno 30 maggio 2011.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 30 maggio 2011, per posta elettronica alla Ricorrente e per posta ordinaria alla Resistente.

Ancora in data 30 maggio la Segreteria riceveva notizia che la Resistente aveva ricevuto in data 19 maggio il secondo invio del reclamo, effettuato con invio del 9 maggio e ricevuto in data 19 maggio 2011, rispetto al quale il termine per la replica risultava dunque in scadenza al 13 giugno 2011.

Il 13 giugno 2011 veniva presentata la replica da parte di Register EU Spain S.L.

Acquisito il parere dell'esperto, e rilevato che la Resistente riceveva per la prima volta il ricorso e la documentazione in data 19 maggio 2011, venendo dunque a conoscenza della pendenza della presente procedura solo in quella data, la Segreteria, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e per salvaguardare il diritto alla difesa della Resistente, provvedeva a rinnovare la nomina dell'esperto in data 14 giugno. L'avv. Paolo Curti accettava il 16 giugno; della nomina veniva data comunicazione alle parti il 21 giugno.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente T.E.S. afferma:

- di essere una società che opera a livello internazionale nel settore della progettazione e commercializzazione di trasformatori industriali
- di essere titolare del nome TES che è l'acronimo di Transformer Electro Service contenuto nella denominazione sociale T.E.S. Transformer Electro Service S.r.l., della Ricorrente
- che il nome a dominio TES.IT è identico e si può confondere con la denominazione sociale T.E.S. Transformer Electro Service S.r.l. della Ricorrente
- che la Resistente non ha il diritto di utilizzare il nome a dominio TES.IT, in quanto non vanta alcun valido titolo e/o diritto in relazione al predetto nome a dominio, avendo la Resistente una ragione sociale ed una ditta diverse dal dominio *de quo*. Inoltre, non vi è prova alcuna che la Resistente sia titolare di privative industriali aventi attinenza con il nome a dominio in esame
- che la Resistente utilizza il nome a dominio in mala fede in quanto, avendo registrato il dominio da sette anni senza utilizzarlo, essa rivela un intento di accaparramento del nome a dominio con l'esclusivo scopo di frapporre un ostacolo alla registrazione da parte del legittimo titolare e cioè, T.E.S.
- che, nel caso *de quo*, ci si trova di fronte ad un caso di "*passive holding*".

Conclude la Ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente

La Resistente replica al ricorso argomentando quanto segue:

- La Resistente, assegnataria del dominio TES.IT dal 2004 lo utilizza per servizi di posta elettronica email e server FTP
- La Resistente ha sviluppato diversi *software* per la gestione di servizi DNS customizzati e WHOIS server, messi a disposizione di clienti della Resistente tramite una piattaforma FTP Shared contenente il suffisso TES.IT alla quale si accede tramite un apposito indirizzo Internet FTP
- Il nome a dominio TES.IT è utilizzato dalla Resistente per servizi di posta elettronica nell'ambito di svariate caselle di posta aventi il suffisso TES.IT del tipo nome@tes.it, indicate a pag. 4 della replica
- La registrazione del nome a dominio TES.IT è stata effettuata dalla Resistente quale acronimo del termine *Tecnologica ESpañola*, da cui deriva l'acronimo TES di TES.IT e per essere utilizzata in connessione con la piattaforma FTP Shared di cui sopra
- La sigla *Tecnologica ESpañola*, da cui l'acronimo Internet TES rappresenta il concetto di eccellenza delle soluzioni tecnologiche sviluppate dalla Resistente nel campo dell'*Information Technology* nel quale opera da oltre 10 anni.
- Il fatto che il sito www.tes.it non sia attivo è assolutamente influente, poichè il web è solo uno dei servizi Internet associabili ad un nome a dominio. In particolare TES.IT è stato registrato e utilizzato per servizi Internet FTP e e-mail.
- La Resistente, operando in ambito IT (*Information Technology*) e *Internet Services* non è in concorrenza con la Ricorrente, con la quale mai ha avuto contatti, né mai ne aveva saputo dell'esistenza prima della presente procedura. In particolare non sussiste nessun rischio di confondibilità tra il nome a dominio TES.IT e T.E.S. - Transformer Electro Service s.r.l., anche perchè la ragione sociale è diversa dal nome a dominio TES.IT.
- La malafede non sussiste in quanto la registrazione è stata effettuata in buona fede dalla Resistente nel 2004. Inoltre il nome a dominio è utilizzato e raggiungibile tramite la piattaforma FTP Shared ad un apposito indirizzo Internet FTP.
- Il fatto che la URL www.tes.it non presenti un sito web commerciale, è del tutto influente ai fini della malafede e non è indice della presenza di *passive holding*, al contrario, il nome a dominio è stato ed è utilizzato per i servizi FTP e e-mail e non crea confusione con eventuali altri siti web della Ricorrente.

La Resistente conclude infine chiedendo che sia respinta l'istanza di riassegnazione del

nome a dominio TES.IT promossa dalla Ricorrente.

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 pone a fondamento del proprio ricorso il diritto vantato sulla ditta denominazione sociale T.E.S. - Transformer Electro Service s.r.l. Sul punto si osserva che la ditta denominazione sociale può certamente essere considerato nel novero di quei segni distintivi aziendali citati dall'art. 3.6 del Regolamento la cui confondibilità col nome a dominio può essere posta a fondamento della richiesta di trasferimento.

Come è noto, la ditta appartiene al novero dei segni distintivi di fatto, il cui diritto si consegue attraverso l'uso. La Ricorrente, per dimostrare il proprio buon diritto sul suddetto segno distintivo, produce la visura che è un indice della circostanza che la ditta T.E.S. – Transformer Electro Service s.r.l. era probabilmente utilizzata a partire dall'anno di costituzione, il 1998. Si osserva inoltre che l'uso della ditta, si può desumere, dalla lettera di richiesta di attivazione della presente procedura, sulla quale è in evidenza utilizzata la ditta attraverso il solo suffisso TES (cfr. doc. 1 di parte Ricorrente).

Con riferimento alla confondibilità, si rileva che, all'interno della ditta T.E.S. – Transformer Electro Service s.r.l., può essere enucleato l'acronimo TES come la parte nella quale si concentra il carattere distintivo della stessa. Relativamente a questa parte, emerge dunque la confondibilità tra la suddetta parte della ditta ed il nome a dominio TES.IT, fatta eccezione per la presenza dei punti che non possono però rilevare nel caso di specie, considerando che, usualmente, nei nomi a dominio vengono utilizzati solo per separare la parte denominativa dal *toplevel domain* nelle sue varie declinazioni (.it, .com ecc.). Nel caso di specie si rileva comunque che la sigla TES viene altresì utilizzata dalla Ricorrente senza punti, come è dimostrato nella carta intestata della lettera prodotta in atti quale doc. 1 di parte Ricorrente. In tale caso, emerge con maggiore evidenza la confondibilità tra il nome a dominio contestato e la ditta della Ricorrente.

Risulta, pertanto, provata in atti la titolarità da parte della Ricorrente di un segno distintivo confondibile con il nome a dominio TES.IT.

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”.

Sul punto, la Resistente, dopo aver precisato che non è “attivo un sito web all’indirizzo Internet www.tes.it” sostiene che: i) TES “*sta per Tecnologica ESpañola*”: un acronimo che “*è stato scelto dalla Resistente in quanto reputato idoneo a rappresentare il concetto di eccellenza delle soluzioni tecnologiche sviluppate dalla stessa nel settore dell’Internet e dell’Information Technology*” (pag. 2 della replica); ii) il nome a dominio è utilizzato attraverso una piattaforma FTP Shared e iii) l’acronimo tes è utilizzato dalla Resistente in alcune caselle di posta elettronica (del tipo nome@tes.it, indicate a pag. 4 della replica).

In primo luogo, si osserva che la Resistente non contesta che attualmente non è attivo un sito web all’indirizzo Internet www.tes.it, circostanza, dunque, da ritenersi pacifica.

Inoltre, questo Collegio non può che constatare che le allegazioni sub i), ii) e iii) della Resistente sono del tutto prive di supporto probatorio, in quanto la Resistente si è limitata ad enunciare le proprie argomentazioni difensive senza produrre documentazione alcuna a supporto delle stesse.

Quanto al punto i), la circostanza che la Resistente si limiti a precisare il significato dell’acronimo TES, ossia *Tecnologica ESpañola*, nonché che tale acronimo sia stato scelto perchè reputato idoneo, è del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un diritto o titolo della stessa sul nome a dominio TES.IT. Difatti, ciò che la Resistente non fa - ed era suo preciso onere fare - era offrire a questo Collegio la prova che la Resistente vanta un diritto o titolo sul nome a dominio *de quo*.

Allo stato, pertanto, il Collegio non può che prendere atto della circostanza che la Resistente non offre alcun tipo di prova con riferimento al titolo che vanterebbe sull’acronimo TES, considerando che, certamente, non è nè identico nè simile alla denominazione sociale Register EU Spain S.L., unico segno distintivo noto a questo Collegio nella titolarità della Resistente.

Con riferimento ai punti ii) e iii), dunque all’allegazione circa il presunto uso di server FTP ed e-mail da parte della Resistente, il Collegio osserva che in assenza di documenti e prove a supporto del suddetto allegato uso del nome a dominio, allo stato degli atti, esso deve giudicarsi come non dimostrato dalla Resistente.

In assenza di prove a sostegno delle proprie allegazioni, la Resistente si limita ad osservare che l’utilizzo dei suddetti servizi di Server FTP e posta elettronica può essere fatto “*attraverso semplici verifiche effettuabili tramite una qualsiasi connessione Internet*” (cfr. pag. 5 della replica). A questo proposito, la Resistente suggerisce di accedere alla piattaforma FTP e di scrivere agli indirizzi di posta. Quanto alla Piattaforma FTP Shared, si precisa che questo Collegio ha provveduto a tentare di effettuare un accesso. Tentativo fallito, in quanto venivano richieste User ID e password, delle quali il Collegio era sprovvisto.

Tuttavia, in generale, si osserva che non è compito del Collegio sostituirsi all’attività delle parti, in particolare per ciò che attiene l’onere che incombe su ciascuna di esse relativamente alla prova delle rispettive allegazioni.

Sulla base di quanto sopra, emerge dunque che la Resistente non ha dimostrato né la sussistenza di un proprio diritto o titolo sul nome a dominio TES.IT, né l'uso in buona fede che dello stesso afferma di averne fatto.

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.

Con riferimento al requisito della malafede, si osserva che la Ricorrente ne invoca la sussistenza ricorrendo nel caso *de quo*, una fattispecie di *passive holding* e cioè, la circostanza fattuale di una prolungata detenzione del dominio da parte della Resistente (quasi sette anni) senza che il nome a dominio sia mai stato utilizzato in connessione con contenuti diversi dalla semplice enunciazione della circostanza che il nome a dominio TES.IT era stato registrato.

Sebbene tale circostanza possa dirsi dimostrata in atti, limitatamente al fatto che il sito web utilizzato con il nome a dominio *de quo* non abbia mai avuto altro contenuto che l'enunciazione dell'avvenuta registrazione dello stesso, è tuttavia da rilevarsi che è principio assolutamente pacifico e di comune applicazione nella maggioranza delle decisioni a livello nazionale ed internazionale che la circostanza del *passive holding* sia un indice della presenza di malafede che va necessariamente valutato alla luce della presenza di tutte le altre circostanze che possano avere un rilievo ai fini della sussistenza del requisito della malafede.

In particolare, anche ove emergesse la circostanza della prolungata detenzione inattiva del sito all'indirizzo www.tes.it, ciò potrebbe essere considerato, al più, un indice di una possibile malafede nell'uso, ma non al momento della registrazione. Quanto a quest'ultima, si rileva che nulla deduce o prova la Ricorrente.

Sul punto, il Collegio rileva che la Ricorrente nulla prova quanto alla conoscenza da parte della Resistente del nome TES della Ricorrente, né emerge che il nome fosse oggettivamente conosciuto o conoscibile dalla Resistente al momento della registrazione del nome a dominio, ad esempio perché nome notorio in ambito anche internazionale.

A tal proposito, la società spagnola ribatte che, prima della procedura, mai aveva saputo dell'esistenza della società di Ospitaletto. Inoltre, è da rilevarsi che la prova dell'uso del segno distintivo di fatto costituito dalla ditta, a rigore, può dirsi fornita solo con la carta intestata della Ricorrente relativa alla lettera di richiesta di attivazione della presente procedura, dunque dal 2011, mentre la visura può, a tutto concedere, essere considerata un indice del probabile utilizzo precedente. Ciò indubbiamente contrasta con la possibilità di considerare provato che il nome TES fosse conoscibile alla Resistente al momento della registrazione, avvenuta nel 2004.

Da tutto quanto sin qui esposto, emerge che la Ricorrente non ha dimostrato la sussistenza della malafede al momento della registrazione da parte della Resistente, mentre la fattispecie della sussistenza del *passive holding* può dirsi limitata alla sola circostanza che il sito web non abbia mai avuto altro contenuto che l'enunciazione dell'avvenuta registrazione dello stesso, elemento che costituisce un semplice indice e

non una prova della sussistenza della malafede nell'uso del nome a dominio.

Considerato quanto sopra, la Ricorrente non ha provato la sussistenza del requisito della malafede da parte della Resistente.

P.Q.M.

Il ricorso presentato dalla società T.E.S. – Transformer Electro Service s.r.l., con sede legale in Ospitaletto (BS), via Seriola 74, va rigettato.

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

Milano, 1 luglio 2011

avv. Paolo Curti