

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

TUTTOFORMAZIONE.IT

Ricorrente: Boscolo s.r.l.

Resistente: Janas Technologies di Antonio Manunta

Collegio (unipersonale): Avv. Silvia Stabile

Svolgimento della procedura

Con reclamo (di seguito, per brevità, il “Reclamo”) inviato per posta elettronica il 15 ottobre 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 23 ottobre 2012, Boscolo S.r.l. (di seguito, per brevità, anche la “Ricorrente”) ha introdotto una procedura ai sensi dell’art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” vers. 2.0 (di seguito, per brevità, il “Regolamento Dispute”), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT, assegnato a Janas Technologies di Antonio Manunta (di seguito, per brevità, anche la “Resistente” o “Registrante”).

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

- a) il dominio TUTTOFORMAZIONE.IT è stato creato il 19 giugno 2002 ed è attualmente assegnato a Janas Technologies di Antonio Manunta;
- 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.tuttoformazione.it viene visualizzata una pagina web che pubblicizza vari corsi di formazione.

Il 25 ottobre 2012, 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 della Janas Technologies di Antonio Manunta 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.

L’11 dicembre 2012 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che in data 10 dicembre 2012, si era compiuto il periodo di giacenza della raccomandata, e pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 4 gennaio 2013.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

L’Avv. Silvia Stabile accettava l’incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 17 gennaio 2013. Dell’accettazione dell’incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

In data 21 gennaio 2013 veniva trasmessa alle parti l’ordinanza dell’Avv. Stabile con la

quale assegnava termine di sette giorni alla Ricorrente per l'integrazione della documentazione.

La Ricorrente in data 25 gennaio 2013 integrava la documentazione e questa veniva trasmessa in pari data dalla Segreteria alla Resistente e all'Avv. Stabile.

Allegazioni della Ricorrente

La presente procedura di riassegnazione è stata avviata dalla Ricorrente, Boscolo S.r.l., con sede legale in viale Milano, 18/d, Chioggia (VE).

La Ricorrente ha affermato, prodotto e integrato informazioni e documentazione comprovanti che la stessa opera dal 2001 nel settore della intermediazione, ricerca, selezione del personale e dello sviluppo delle risorse umane. In particolare, la Ricorrente ha operato dal 2001 al 2006 con la denominazione sociale Boscolo – Il collocamento privato di Boscolo Vittorino & C. s.a.s. e, successivamente, con la denominazione Boscolo S.r.l.

Dalla documentazione emerge che la Ricorrente ha ottenuto dal Ministero del lavoro l'autorizzazione a svolgere attività di ricerca e selezione del personale ed è iscritta alla sezione IV dell'Albo delle agenzie del lavoro. Nel 2009 inoltre la Ricorrente ha richiesto e ottenuto l'accreditamento, come operatore qualificato ai Servizi per il Lavoro, da parte della Regione Veneto, ed è diventata Ente Promotore di iniziative formative per l'orientamento, il supporto e la riqualificazione del personale.

La Ricorrente ha dichiarato di utilizzare, fin dal 2001, il marchio "*tuttoformazione*" e il nome a dominio tuttoformazione.com per fornire alla propria clientela e agli utenti Internet informazioni aggiornate e complete su corsi di formazione, concorsi, master, corsi di formazione online, seminari, stage, crediti formativi (di seguito, per brevità, congiuntamente i "Corsi di Formazione").

La Ricorrente ha affermato che il proprio sito web corrispondente al nome a dominio tuttoformazione.com è attivo dal 2001, anno in cui è stato sviluppato il sito, nato con lo scopo di mettere in contatto il mondo della formazione con i privati e di fornire informazioni sui Corsi di Formazione.

La Ricorrente ha inoltre documentato che, dalla data della sua attivazione, il sito web www.tuttoformazione.com è stato costantemente alimentato di contenuti sulla formazione e che costituisce da sempre un punto di riferimento per l'informazione a privati, scuole, enti, aziende. Ciò che contraddistingue il sito e il servizio reso all'utenza è la continua ricerca e aggiornamento delle informazioni sui Corsi di Formazione.

La Ricorrente ha prodotto il certificato di registrazione del marchio comunitario "*tuttoformazione*", n. 010920981, registrato il 2 ottobre 2012 (data di deposito: 29 maggio 2012) nelle classi 35, 41 e 42 della Classificazione di Nizza.

La Ricorrente ha evidenziato che il marchio "*tuttoformazione*" è un segno noto nel campo della formazione in Italia e su Internet e che il nome a dominio tuttoformazione.com è dalla stessa registrato e usato per promuovere i Corsi di Formazione.

La Ricorrente ha inoltre evidenziato che il sito web corrispondente al nome a dominio TUTTOFOTMAZIONE.IT, facente capo alla Resistente, è un "dominio parcheggiato", non funzionante e senza alcuna tecnologia, creato al solo scopo di realizzare una "vetrina" di pubblicità,

fornita dallo strumento Google AdSense, per attrarre gli utenti e i potenziali clienti della Ricorrente.

Tale pratica della Resistente, afferma la Ricorrente, sfruttando la notorietà della Ricorrente, non fa altro che fuorviare i suoi utenti e clienti, i quali credendo di accedere al sito della Ricorrente si ritrovano invece su un altro sito web (quello della Resistente) in disuso, non funzionante, alimentato solo da link che richiamano messaggi pubblicitari di terzi.

Infine, la Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio contestato (il nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT corrisponde al marchio comunitario registrato “*tuttoformazione*” della Ricorrente) e che tale nome a dominio contestato è registrato e usato in malafede in quanto il sito web della Resistente è del tutto privo di contenuti e che i pochi contenuti presenti sul sito non sono funzionanti. Il sito web www.tuttoformazione.it sarebbe mantenuto solo per pubblicare contenuti pubblicitari di terzi sfruttando gli investimenti di comunicazione posti in essere dalla Ricorrente.

La Ricorrente, pertanto, chiede la riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione nella presente procedura di riassegnazione.

Posizione della Resistente

L'attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha fatto pervenire alcuna replica al Reclamo della Ricorrente, nonostante abbia ricevuto comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento del Reclamo e della documentazione allegata, all'indirizzo postale della Resistente risultante dal database del Registro e il solo Reclamo via posta elettronica; successivamente, decorso il periodo di giacenza della raccomandata, la Resistente è stata avvisata, via posta elettronica, del termine di presentazione di eventuali repliche e dell'avvio della presente procedura; il Reclamo deve pertanto considerarsi conosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4.4 del Regolamento Dispute e la disputa deve decidersi sulla base del solo 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 documentazione attestante la titolarità, in capo alla Ricorrente, dei diritti sul marchio comunitario “*tuttoformazione*” e provante che il nome a dominio opposto TUTTOFORMAZIONE.IT è identico a tale marchio o comunque con esso confondibile; risulta inoltre che il nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT (salvo che per il suffisso “.it”; circostanza, peraltro, irrilevante ai fini della identità tra i segni) è del tutto identico al nome a dominio tuttoformazione.com registrato e usato, con continuità, dalla Ricorrente per promuovere i Corsi di Formazione.

Da alcune ricerche eseguite dal Collegio su Internet, la Ricorrente ha registrato e utilizza per la promozione dei Corsi di Formazione anche i nomi a dominio tuttoformazione.net e tuttoformazione.org che rinviano ai medesimi contenuti del sito web corrispondente al nome a dominio tuttoformazione.com e che pertanto il nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT (salvo che per il suffisso “.it”) è del tutto identico ai predetti nomi a dominio usati, con continuità, dalla

Ricorrente per promuovere i Corsi di Formazione.

Conseguentemente, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia provato il primo requisito richiesto dall'articolo 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio.

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”*.

Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta, *prima facie*, che l'attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione (articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute), né la Resistente ha provato, non avendo presentato repliche al Reclamo, di avere diritto o titolo al nome a dominio contestato (art. 3.6, lett. f), g) e h) del Regolamento Dispute).

Ciò è altresì confermato dalle informazioni fornite dalla Ricorrente, nonché dalle ricerche eseguite dal Collegio all'interno del sito web www.tuttoformazione.it e su Internet attraverso il motore di ricerca Google, dalle quali risulta quanto segue:

- i. la Resistente non utilizza in buona fede il nome a dominio contestato per offrire al pubblico prodotti o servizi: il sito www.tuttoinformazione.it è composto da una sola pagina attiva (la home page) che riporta un elenco di link a corsi di formazione per lo più non attivi e link pubblicitari a servizi di terzi nel settore della formazione in concorrenza con quelli della Ricorrente, attivati tramite il programma Google AdSense (Google AdSense è un programma gratuito che consente ai titolari di siti web di guadagnare dalla visualizzazione di annunci pertinenti in una vasta quantità di contenuti online); più in particolare, cliccando sui link del sito www.tuttoformazione.it, sia interni che esterni al sito medesimo, l'utente è rinvio, per la quasi totalità dei casi, a pagine bianche che recano la scritta *“Sorry, you can't access this file directly...”* [ndr. trad. it. *“Spiacente, non puoi accedere a questo file direttamente...”*]. I soli link attivi (la minoranza rispetto alla maggioranza di quelli attivi) sono i link attivati tramite il programma Google AdSense;
- ii. la Resistente non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio opposto, ma con la denominazione *“Janas Technologies di Antonio Manunta”*;
- iii. la Resistente non sta facendo un legittimo uso del nome a dominio contestato: l'intento della Resistente è principalmente quello di sviare la clientela della Ricorrente, per condurla a servizi nel campo della formazione forniti da terzi, in concorrenza con i Corsi di Formazione offerti della Ricorrente, sfruttando la notorietà, in ambito nazionale e su Internet, della Ricorrente e del marchio *“tuttoformazione”* di sua esclusiva titolarità.

Il Collegio tiene a precisare che l'uso di un nome a dominio per pubblicare siti parcheggiati

(*parking sites*) o link pubblicitari che generano introiti per il registrante (*pay-per-click links*), come quelli forniti tramite il programma Google AdSense, non conferisce di per sé alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio opposto, specie nel caso in cui il nome a dominio opposto e riprodotto il marchio altrui sia usato per promuovere, tramite i link pubblicitari automatici, prodotti o servizi di terzi in concorrenza con quelli del titolare di un marchio registrato e con il precipuo intento di sviare la clientela di quest'ultimo.

Il Collegio ritiene pertanto soddisfatto anche il secondo requisito richiesto dall'articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio.

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.

La Ricorrente ha affermato e dimostrato che il nome a dominio opposto è usato in mala fede. Ciò è confermato anche da alcune ricerche eseguite dal Collegio, su Internet, tramite il motore di ricerca Google, dalle quali risulta che il sito web corrispondente al nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT è da considerarsi privo di contenuti rivelandosi, di fatto, un sito attivato al solo scopo di attrarre visitatori, sfruttando la notorietà della Ricorrente, nonché del suo marchio, per condurre i medesimi visitatori, tramite link pubblicitari, generati automaticamente dal programma Google AdSense, a siti web di terzi che forniscono servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente.

La stessa stringa descrittiva del sito www.tuttoformazione.it, alla quale si accede tramite il motore di ricerca Google, è fuorviante per l'utenza in quanto riproduce la seguente frase "www.tuttoformazione.it - Il portale dedicato alla formazione professionale tradizionale e a distanza. Si organizzano corsi di formazione in aula e tramite strumenti ...", che, in verità, non corrisponde al reale contenuto del sito web medesimo.

Il Collegio tiene a precisare che l'uso di sistemi come Google AdSense non costituiscono, di per sé, registrazione e uso del nome a dominio in mala fede; tuttavia si ritiene che la registrazione e l'uso del nome a dominio opposto sia fatto in mala fede (articolo 3.7 lett. d) del Regolamento Dispute) quando il sito web, corrispondente al dominio opposto, utilizzi tali sistemi in modo tale da attrarre i visitatori al solo scopo di trarne un profitto (per sé o per terzi), ingenerando la probabilità di confusione con un marchio registrato o con un nome a dominio già utilizzato da altri.

Risulta evidente, nel contesto esaminato da questo Collegio, che la Resistente stia mantenendo e usando il nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT appositamente per attrarre gli utenti Internet e i potenziali clienti della Ricorrente, allo scopo di trarre profitto dalla attività di promozione, tramite i link pubblicitari automatici, di servizi di terzi (seminari, corsi di formazione, etc.) in concorrenza con quelli della Ricorrente ingenerando confusione con il marchio comunitario "*tuttoformazione*" registrato e usato dalla medesima Ricorrente e con i servizi prestati dalla medesima su Internet tramite i propri siti web.

Inoltre, il fatto che la Resistente non alimenti attivamente tale sito, se non attraverso link generati automaticamente tramite il programma Google AdSense, e che gli altri link presenti in home page rinvino, per la maggior parte dei casi, a pagine bianche prive di contenuti, senza alcuna utilità o beneficio per l'utente finale, costituisce l'ulteriore prova della mala fede della Resistente.

Nella valutazione della mala fede della Resistente il Collegio ha valutato anche la condotta

della Resistente che non ha presentato, nella presente procedura, alcuna replica al Reclamo.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche il terzo requisito richiesto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio.

P.Q.M.

In accoglimento del Reclamo presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio TUTTOFORMAZIONE.IT a Boscolo S.r.l.

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

Milano, 28 gennaio 2013

Avv. Silvia Stabile