

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

TVILUM.IT

Ricorrente: Tvilum-Scanbirk ApS
(rappresentata dagli avv.ti Franco Toffoletto, Aldo Bottini, Lea Rossi)
C.T.F Italia S.r.l.

Resistente: (rappresentata dagli avv.ti Uberto Percivalle, Alessia Raimondo, Claudio Partesotti, Camilla Caravati)

Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 18 giugno 2010 seguito in data 21 giugno dalle copie cartacee, Tvilum-Scanbirk ApS con sede in Egon Kristiansens Allè 2, DK-8882 Faarvang, Danimarca, rappresentata dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Aldo Bottini, Lea Rossi, 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 TVILUM.IT, assegnato alla C.T.F Italia S.r.l. avente sede in Largo Tiepolo 29, 36051 Creazzo (VI).

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

- a) il dominio TVILUM.IT è stato assegnato a C.T.F Italia il 5 novembre 1999;
- 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.tvilum.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la dicitura "Forbidden you don't have permission to access/on this server Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request"

Il 28 giugno, 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 alla C.T.F Italia, informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. In data 29 giugno inoltrava il reclamo all'indirizzo di posta elettronica risultante dal database del Registro.

Il plico risulta essere stato consegnato in data 2 luglio 2010. La Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti la scadenza del termine per la presentazione di

eventuali repliche, fissato per il giorno 27 luglio 2010.

In data 21 luglio, perveniva tramite posta elettronica la replica di C.T.F Italia S.r.l. rappresentata dagli Avv.ti Uberto Percivalle, Alessia Raimondo, Claudio Partesotti, Camilla Caravati, seguita dal deposito delle copie cartacee. La Segreteria provvedeva ad inoltrare la replica al reclamante il giorno stesso. Il 23 luglio la Segreteria ha nominato l'Avv. Mario Pisapia per la decisione relativa alla procedura di riassegnazione che ha accettato l'incarico in data 27 luglio 2010.

Allegazioni della Ricorrente

La Società danese Faarup Mobelfabrik A/S, fusa nella Società Tvilum-Scanbirk ApS, afferma di aver stipulato, nel maggio 1996, un contratto di agenzia con il dott. Valerio Rigoni per la commercializzazione dei propri prodotti in Italia. Nel dicembre dello stesso anno la Società ha registrato il dominio danese TVILUM.dk, mentre CTF Italia S.r.l., in persona di Valerio Rigoni, ha registrato il corrispondente dominio italiano TVILUM.it nel novembre 1999. Nello stesso anno, il 22 dicembre 1999, la Ricorrente ha depositato la domanda di registrazione per il segno distintivo TVILUM come marchio comunitario in classe 20.

Tvilum-Scanbirk ApS sottolinea che, già nel 2006, Rigoni era stato sollecitato, quale legale rappresentante di CTF Italia S.r.l., a chiudere il sito web collegato al dominio italiano TVILUM.it e, dalla documentazione allegata si evince che la Resistente continuava a usare sito web e dominio contro la volontà della Ricorrente.

I rapporti tra le due Società si sono deteriorati nel 2009 poiché, nella ricostruzione della Ricorrente, vi sarebbe stata una violazione della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto di agenzia sottoscritto dalle parti. Tvilum-Scanbirk ApS, di conseguenza, ha comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto di agenzia e ha invitato CTF Italia S.r.l. a trasferire alla Ricorrente, tra l'altro, tutti i diritti connessi al dominio TVILUM.it.

Non avendo CTF S.r.l. provveduto al trasferimento del dominio, Tvilum-Scanbirk ApS ha avviato la procedura di opposizione del dominio in discussione e ha depositato reclamo per ottenerne la riassegnazione. Nell'atto si evidenzia l'identità del dominio TVILUM.it con il segno distintivo adoperato e depositato come marchio della Ricorrente. Tvilum-Scanbirk ApS lamenta, tra l'altro, di aver subito pregiudizi derivanti dalla confusione che l'uso del dominio, da parte di CTF Italia, ha determinato nei consumatori italiani.

Tvilum-Scanbirk ApS ritiene che il dominio sia stato registrato e sia utilizzato in malafede dalla Resistente perché essa era ed è a conoscenza dei diritti che la Ricorrente vanta sul segno distintivo registrato come dominio. Inoltre, CTF Italia trarrebbe ingiusto profitto dall'uso del dominio.

Nel reclamo si fa presente che, tra le parti, è pendente un giudizio innanzi la Corte di Viborg in Danimarca.

Posizione della Resistente

Preliminarmente, la Resistente rileva che tra le parti pende un procedimento giudiziale innanzi il Tribunale di Viborg in Danimarca. Tale giudizio, a cui ha fatto cenno anche la Ricorrente, avrebbe ad oggetto, tra l'altro, la titolarità dei diritti connessi al dominio italiano TVILUM.it. In applicazione dell'art. 3.3 del Regolamento Dispute, la Resistente sostiene che la presente procedura di riassegnazione non poteva essere avviata da Tvilum-Scanbirk ApS e deve esserne dichiarata l'estinzione.

Nel merito, CTF Italia sostiene che il dominio TVILUM.it è stato registrato nel novembre 1999, più di un mese prima che Tvilum-Scanbirk ApS depositasse la domanda di registrazione dei marchi comunitari TVILUM e TVILUM-SCANBIRK. Inoltre, il dominio TVILUM.dk, a differenza di quanto affermato dalla Ricorrente, è stato registrato da un soggetto diverso dalla Ricorrente. Peraltro, si afferma, il nome Tvilum è il nome di una località danese vicino alla sede della Ricorrente ed è anche un cognome danese. Nella replica al reclamo si osserva, infine, che la Ricorrente sembra adoperare il nome TVILUM abbinato alla parola SCANBIRK per la promozione e commercializzazione dei propri prodotti. Tale circostanza consentirebbe di affermare che la stessa Ricorrente non ritiene sufficientemente distintiva l'uso della sola parola TVILUM.

Con riferimento alla sussistenza della malafede della Resistente, CTF Italia osserva che, al momento della registrazione il dominio in contestazione era disponibile, inoltre la Ricorrente non era titolare di alcun diritto, relativo a marchi o altri domini, valido nel territorio italiano. CTF Italia ha sostenuto i costi della registrazione e del mantenimento del dominio e questa circostanza era nota alla Ricorrente che non se ne sarebbe mai lamentata.

Inoltre, quando nel marzo 2009 la Ricorrente ha manifestato l'intenzione di risolvere il contratto di agenzia, CTF Italia avrebbe immediatamente cessato di usare il dominio con gli account di posta elettronica per le comunicazioni alla clientela. La Resistente ha fatto presente che già precedentemente aveva smesso di usare il dominio in questione per un proprio sito web.

Motivi della decisione

Gli artt. 3.3 e 4.18 del Regolamento Dispute prevedono che il Collegio debba dichiarare l'estinzione della procedura se, durante il suo svolgimento, emerge che era già in corso

tra le stesse parti un giudizio innanzi al giudice ordinario avente ad oggetto la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.

Entrambe le parti, nelle proprie difese, hanno rilevato l'esistenza di un giudizio pendente avanti il Tribunale di Viborg in Danimarca, promosso dalla Ricorrente nei confronti di CTF Italia e avente ad oggetto, tra l'altro, proprio la titolarità dei diritti connessi al dominio TVILUM.it; tra i documenti depositati dalla Resistente è allegata copia dell'atto di citazione in giudizio.

Si ritiene, pertanto, che la presente procedura di riassegnazione debba essere dichiarata estinta.

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, dato atto della pendenza di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio in contestazione, dichiara estinta la presente procedura di riassegnazione del dominio TVILUM.it.

La decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti di sua competenza.

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

Milano, 5 agosto 2010