

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

VITTORIAIMMOBILIARESRL.IT

Ricorrente: VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Rappresentata dall'Avv. Marco Francetti

Resistente: VITTORIA IMMOBILIARE S.R.L.
Rappresentata dall'Avv. Salvatore Francesco Donzelli

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica e posta raccomandata presso la Camera Arbitrale di Milano il 3 dicembre 2010, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. , con sede legale in Milano, via Caldera, 21, rappresentata dall'Avv. Marco Francetti, 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 VITTORIAIMMOBILIARESRL.IT, assegnato a VITTORIA IMMOBILIARE S.R.L..

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

- a) il dominio VITTORIAIMMOBILIARESRL.IT è stato assegnato a VITTORIA IMMOBILIARE S.R.L. il 6 ottobre 2008;
- 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.vittoriaimmobiliaresrl.it viene visualizzata una pagina web recante un annuncio immobiliare e la descrizione dell'attività della Vittoria Immobiliare s.r.l., il menu principale suddiviso in varie voci relative al settore immobiliare e la possibilità di iscrizione/cancellazione alla newsletter della società.

Il 9 dicembre, 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 e di posta elettronica di Vittoria Immobiliare s.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il 16 dicembre la Segreteria provvedeva a informare le parti che il plico risultava

essere stato recapitato in data 15 dicembre e veniva quindi fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 10 gennaio 2011.

Il 5 gennaio 2011 la Segreteria riceveva per posta elettronica il modulo di replica di Vittoria Immobiliare s.r.l. - che provvedeva ad inoltrare al reclamante – seguito dalle due copie cartacee comprensive di allegati in data 10 gennaio.

Il 10 gennaio la Segreteria provvedeva a incaricare l'Avv. Alessandra Ferreri della decisione relativa alla procedura, quest'ultima accettava l'incarico in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., è una nota società italiana che opera fin dal 1921 in tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione previsti e disciplinati dalla legge, compresi i rami vita.

Essa è titolare del marchio denominativo n. 0000884581 “VITTORIA IMMOBILIARE” del 4 giugno 1999 registrato per la classe 36 (assicurazioni, affari finanziari, affari immobiliari) rinnovato in data 11 marzo 2010 con il n. 0001253627; del marchio figurativo n. 0000885911 “VITTORIA IMMOBILIARE” del 9 luglio 1999 registrato per la classe 36, rinnovato in data 11 marzo 2010 con il n. 0001253898 concessa in data 26 marzo nonché del marchio denominativo n. 748892 “VITTORIA” del 10 aprile 1996 registrato per la classe 36 e rinnovato con il n.

Le registrazioni di marchio “VITTORIA IMMOBILIARE” sono state concesse in licenza esclusiva nel settembre 1999 dalla ricorrente alla società Vittoria Immobiliare S.p.A.. La società Vittoria Immobiliare S.p.A. ha pertanto cominciato ad operare nel campo delle operazioni immobiliari con i marchi licenziategli dalla società madre.

Il nome a dominio “vittoriaimmobiliaresrl.it” è identico al marchio “VITTORIA IMMOBILIARE” di titolarità della Ricorrente, nonché alla denominazione sociale della Vittoria Immobiliare S.p.A., licenziataria esclusiva del suddetto marchio.

La ricorrente riferisce che il nome a dominio “vittoriaimmobiliaresrl.it” è collegato al sito web www.vittoriaimmobiliaresrl.it il che pubblicizza servizi analoghi a quelli offerti dalla licenziataria esclusiva, ingenerando pertanto confusione presso gli utenti.

La ricorrente sostiene che la resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato. La società Vittoria Immobiliare srl infatti, titolare del domain name “vittoriaimmobiliaresrl.it” è stata costituita in data 17 giugno 2008, quindi in epoca posteriore ai diritti di privativa della Ricorrente, nonché alla costituzione della società VITTORIA IMMOBILIARE S.P.A. La Ricorrente riferisce, inoltre, che innanzi al Tribunale di Firenze, è stato instaurato un giudizio per contestare la denominazione

Vittoria Immobiliare s.r.l..

La Resistente non è titolare di alcun marchio registrato identico o simile al nome a dominio in questione.

Per quanto concerne la malafede della Resistente, la ricorrente sostiene che la stessa si ricavi dalla circostanza che il nome a dominio è stato registrato al solo scopo di creare confusione con il noto marchio denominativo e figurativo “VITTORIA IMMOBILARE” e con il marchio denominativo “VITTORIA” della Ricorrente: il relativo sito web infatti offre servizi in concorrenza rispetto a quelli offerti dalla Vittoria Immobiliare SpA che la Resistente non poteva certo non conoscere data la notorietà dei suddetti marchi, estremamente affermati in Italia nel settore di riferimento. La Resistente ha quindi sfruttato la fama, nel proprio settore di riferimento, dei noti marchi della Ricorrente in modo illegittimo e in mala fede appropriandosi indebitamente dei benefici risultanti dagli ingenti investimenti promo-pubblicitari effettuati dalla Ricorrente medesima.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la mala fede della Resistente deve ricavarsi dal mancato riscontro di questa alle lettere di diffida inviatele in data 23 giugno 2010 e 22 luglio 2010, volte a ricercare una risoluzione bonaria della questione.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Posizione della Resistente

La Resistente sostiene che il termine Vittoria sia una parola di uso comune nel linguaggio corrente (Vittoria è, al tempo stesso il sinonimo di successo, un nome di persona ed un nome di città) e che, per l'evidente assenza della malafede, la domanda svolta dalla Ricorrente debba essere rigettata. Per tale suo carattere, la parola Vittoria, non può formare oggetto di registrazione come marchio ai sensi dell'art. 13 del d.lg 30/2005.

La Resistente sostiene, poi, che l'iniziativa assunta dalla Ricorrente ha natura puramente dilatoria e pretestuosa in quanto da un semplice e sommario esame delle prime pagine del motore di ricerca “Google” digitando le parole “Vittoria Immobiliare”, emerge che in tutta Italia esistono decine e decine di agenzie immobiliari con identica denominazione; cosa che prova la natura di termine comune della parola Vittoria, come tale insuscettibile di privativa.

La Resistente riferisce poi di essere una piccola società, con unico locale, che svolge una attività di intermediazione immobiliare nella sola zona di Terni, che non operando l'antagonista a Terni né svolgendo attività equiparabile non vi possa essere

alcuna confusione nel mercato né alcun danno per la ricorrente. La Resistente sostiene, inoltre, che il logo e i segni grafici adottati sono totalmente differenti e che la scelta del nome Vittoria dipende esclusivamente dal fatto che la sede dell'impresa di intermediazione avrebbe dovuto essere collocata in Terni, Via della Vittoria. Nonostante il contratto di locazione sia sfumato all'ultimo, la Resistente ha comunque deciso di mantenere l'originaria denominazione.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la Resistente chiede il rigetto del 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..."*.

E' indubbio che il nome a dominio contestato sia pressoché identico al marchio n. 0000884581 "VITTORIA IMMOBILIARE" del 4 giugno 1999 (debitamente rinnovato con il n. 0001253627) nonché alla denominazione sociale "Vittoria Immobiliare" il cui uso è stato autorizzato dalla Ricorrente alla omonima società licenziataria dei marchi "VITTORIA IMMOBILIARE" (si veda contratto di licenza prodotto sub doc. 6 dalla ricorrente). Non vi è dubbio, poi, che il nome a dominio contestato riprenda integralmente la parte denominativa del marchio figurativo n. 0000885911 "VITTORIA IMMOBILIARE" del 9 luglio 1999 (debitamente rinnovato con il n. 0001253898).

D'altra parte, la stessa resistente non ha minimamente contestato tale identità.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il Nome a Dominio contestato sia identico al marchio su cui la resistente 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 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”.

Dall'esame della documentazione allegata dalle Parti e del sito corrispondente al nome a dominio contestato, il Collegio ritiene che la Resistente non abbia titolo all'utilizzazione del domain name qui contestato e ciò per diversi motivi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Resistente la parola Vittoria (che è ovviamente una parola generica e di uso comune) non ha alcun aggancio concettuale rispetto ai servizi assicurativi o, per quel che qui più interessa, immobiliari offerti dalla ricorrente e dalla società sua licenziataria.

A parere del collegio, cioè, i marchi di titolarità della Ricorrente non hanno alcun contenuto descrittivo dei prodotti e/o servizi offerti, dagli stessi contraddistinti. Per tale motivo essi sono dotati di capacità distintiva, sono forti e attraverso l'uso costante che ne è stato fatto in oltre 10 anni, gli affermati (e non contestati) investimenti pubblicitari e le attente strategie di marketing effettuate dalla ricorrente proprio per la loro affermazione sul mercato, sono divenuti marchi rinomati nel loro settore di riferimento.

Per quanto appena esposto non ha alcun rilievo il richiamo fatto dalla Resistente all'art. 13 del Codice della Proprietà Intellettuale; così come appare del tutto inconferente il richiamo alla decisione resa nella procedura di riassegnazione “Alcooltest”.

La Resistente, da parte sua, non ha dimostrato di aver titolo all'uso del domain name “VITTORIA IMMOBILIARE”.

La denominazione sociale della Resistente, contestata peraltro dalla Ricorrente innanzi al Tribunale di Firenze – perché di molti anni posteriore ai diritti di privativa di titolarità della Ricorrente medesima - non è sufficiente, a parere di questo Collegio, a fondare il diritto della Resistente sul nome a dominio medesimo.

Essa, infatti, è di soli tre mesi anteriore rispetto alla registrazione del *domain name* qui contestato; inoltre poco convincente e, comunque, non dimostrata appare la giustificazione fornita dalla Resistente secondo cui la scelta sarebbe ricaduta su tale denominazione e, quindi, sul nome a dominio omonimo per il fatto che “*la sede dell'impresa di intermediazione avrebbe dovuto essere collocata in Terni, Via della Vittoria. Essendo all'ultimo sfumato il contratto di locazione ... la convenuta si trasferiva altrove mantenendo tuttavia l'originaria denominazione*”.

Tale circostanza, unitamente alla considerazione che il domain name viene utilizzato per fornire servizi immobiliari se non identici, quanto meno analoghi e in concorrenza (seppure ad un livello più limitato) rispetto a quelli offerti dalla licenziataria esclusiva dei marchi della Ricorrente, inducono il Collegio a ritenere che la Resistente conoscesse al momento della registrazione dell'omonimo *domain name* i diritti che la Ricorrente vantava sul segno Vittoria Immobiliare e che abbia quindi registrato il nome a dominio con l'intento di sviare la clientela della ricorrente, violandone il marchio registrato.

Alla luce delle argomentazioni che precedono e della documentazione prodotte dalle parti, il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto sul Nome a Dominio Contestato e ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia fornito la prova della sussistenza del secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b).

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, la Ricorrente ha provato la titolarità di diritti sul marchio "VITTORIA IMMOBILIARE", con registrazioni valide in Italia risalenti a molti anni prima della costituzione della società della Resistente e l'assegnazione del nome a dominio contestato.

Tali marchi sono da ritenersi rinomati e affermati in Italia, nel settore di riferimento, circostanza questa che porta ad escludere che la Resistente non ne fosse a conoscenza al momento della registrazione del *domain name*.

A parere del Collegio quindi, la Resistente ha registrato ed utilizza il domain name qui contestato allo scopo di creare confusione con i segni distintivi di titolarità della Ricorrente, per attrarre a scopo di profitto utenti di internet sul web-site correlato. Basti considerare che, da un controllo effettuato attraverso un motore di ricerca il nome a dominio della Resistente, la quale riferisce di essere una piccola società operante nella sola zona di Terni con un unico locale, si è collocato, in termini di visitatori, al secondo

posto, subito dopo il domain name “vittoriaimmobiliare.com” di titolarità della ricorrente. A parere del Collegio, questa circostanza dimostra che registrando un domain name pressoché identico ai marchi della Ricorrente, la Resistente ha inteso creare confusione presso il pubblico dei consumatori e ha sfruttato a proprio vantaggio la rinomanza e l’accreditamento di tali marchi allo scopo di attrarre gli utenti sul proprio sito e di trarne profitto.

Alla luce di quanto precede e delle considerazioni esposte nel paragrafo relativo all’assenza di un legittimo interesse della Resistente, si ritiene di poter concludere che anche il requisito richiesto indicato dall’art. 3.6 I co. lett. c) del Regolamento sia sussistente e che, pertanto, il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga utilizzato dalla Resistente in malafede.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio VITTORIAIMMOBILIARESRL.IT a Vittoria Assicurazioni S.p.A.

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

Milano, 24 gennaio 2011

Avv. Alessandra Ferreri