

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

WWWCALZEDONIA.IT

Ricorrente: Calzedonia S.p.A.,
Rappresentata dall'avv. Marco Francetti

Resistente: Netinvest

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo Fano

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 18 gennaio 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 21 gennaio, Calzedonia S.p.A., 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 WWWCALZEDONIA.IT, assegnato alla società Netinvest.

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

- a) il dominio WWWCALZEDONIA.IT è stato creato il 20 settembre 2012 ed è attualmente assegnato a Netinvest;
- 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 *wwwcalzedonia.it* viene visualizzata una pagina web che pubblicizza principalmente siti di calze, intimo e abbigliamento.

Il 24 gennaio 2013, 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 Netinvest 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.

Il 22 febbraio la Segreteria informava le parti che la consegna era stata effettuata l'11 febbraio, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche all'8 marzo 2013.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

L' Avv. Edoardo Fano accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 11 marzo 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno seguente.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente Calzedonia S.p.A., società operativa dal 1987 nella produzione e commercializzazione di calze e costumi da bagno, gode di una certa notorietà tanto a livello italiano

che a livello internazionale.

Tra le numerose registrazioni aventi ad oggetto il marchio CALZEDONIA di titolarità della Ricorrente vengono indicate le seguenti:

- registrazione di marchio italiano CALZEDONIA (denominativo) n. 522351, del 25 gennaio 1988;
- registrazione di marchio internazionale CALZEDONIA (denominativo) n. 594779, del 20 novembre 1992.
- registrazione di marchio comunitario CALZEDONIA (denominativo) n. 1874452, del 27 settembre 2000.

La Ricorrente è anche titolare dei nomi a dominio <calzedonia.it> e <calzedonia.com>.

Il nome a dominio contestato, simile al marchio registrato CALZEDONIA e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 20 settembre 2012 da Netinvest ed è l'indirizzo di un sito web costituito da link sponsorizzati che reindirizzano a siti internet operanti nello stesso settore della Ricorrente, offrendo in vendita prodotti quali intimo, calze, capi d'abbigliamento.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio CALZEDONIA con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio CALZEDONIA è confondibilmente simile al nome a dominio contestato, differenziandosi soltanto per l'aggiunta come prefisso dell'acronimo "WWW" (World Wide Web), che non solo è privo di capacità distintiva ma si deve inoltre intendere come un tipico errore di digitazione (*typosquatting*) consistente nel dimenticarsi di digitare il "." dopo l'acronimo "WWW".

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente argomenta che non si può ritenere che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato legittimamente ed in buona fede, in quanto il nome a dominio contestato è stato ed è utilizzato dal Resistente per offrire link sponsorizzati verso siti internet operanti nello stesso settore della Ricorrente.

La Ricorrente afferma inoltre che il Resistente non risulta inoltre essere titolare di privative industriali anteriori ai diritti della Ricorrente sul marchio CALZEDONIA.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell'utilizzo dello stesso, la Ricorrente sostiene che i link relativi a siti internet del settore intimo, calze e capi d'abbigliamento presenti nel sito web del Resistente sono chiari indicatori di malafede tanto al momento della registrazione del nome a dominio contestato come al momento del suo utilizzo.

La Ricorrente aggiunge che l'attività di *typosquatting* posta in essere dal Resistente è stata considerata segno di malafede in numerose decisioni sulle dispute tra nomi a domini e marchi.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a Netinvest, attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il Resistente non ha trasmesso alcuna replica entro il termine previsto per la stessa.

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..."*.

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato CALZEDONIA, dall'altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficienti a distinguerlo né il prefisso WWW non separato con un "." dal nome a dominio contestato, in quanto tipico errore di battitura commesso dagli utenti della Rete al momento di digitare un indirizzo web, né tantomeno il finale ".it", che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

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"*.

Dall'esame della documentazione allegata dal Ricorrente risulta che il Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che il Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Nel caso in esame il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento Dispute.

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 presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo al Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio particolarmente rinomato della Ricorrente, in virtù anche e soprattutto del contenuto del sito web corrispondente, che offre link sponsorizzati diretti a siti internet che offrono prodotti molto simili se non identici a quelli commercializzati dalla Ricorrente con il marchio confondibilmente simile al nome a dominio contestato.

Il contenuto del sito web dimostra inoltre la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet tramite il cosiddetto "errore di battitura" (*typosquatting*), attirandoli al proprio sito web grazie all'agganciamento del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio WWWCALZEDONIA.IT alla Calzedonia S.p.A.

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

Milano, 19 marzo 2013

Avv. Edoardo Fano