

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

WWWGIOCODIGITALE.IT

Ricorrente: GIOCO DIGITALE srl
(Avv.ti Daniele Caneva, Gianluca Fucci)

Resistente: EuroDNS S.A.
Collegio (unipersonale): Dr.ssa. Cinzia BECCARIA

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 12 gennaio 2010, Gioco Digitale s.r.l., avente sede in Milano, via G. B. Vico, 42, in persona dei legali rappresentanti Avv.ti Daniele Caneva e Gianluca Fucci, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (nel seguito anche Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento del nome a dominio <wwwgiocodigitale.it>, assegnato a EuroDNS S.A.

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

- a) il dominio < wwwgiocodigitale.it> è stato assegnato a EuroDNS il 15/09/2008;
- 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 *wwwgiocodigitale.it* si accede ad una pagina ove sono indicati una serie di links "sponsorizzati".

Il 18 gennaio 2010, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano alla Resistente a mezzo raccomandata all'indirizzo risultante dal database del Registro.

Dalla ricevuta di ritorno risulta che il ricorso è pervenuto al destinatario in data 22 gennaio 2010. Il giorno 16 febbraio è scaduto il termine per la presentazione di eventuali repliche e nessuna comunicazione in merito è pervenuta alla Segreteria. In data 17 febbraio la Camera Arbitrale di Milano ha nominato quale esperto la Dr.ssa Cinzia Beccaria che ha accettato l'incarico il 18 febbraio 2010.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è GIOCO DIGITALE S.p.A., una società italiana costituita il 22/02/2001 e socio unico della GIOCO DIGITALE ITALIAS.r.l., licenziataria dei marchi della Ricorrente stessa e azienda leader nel settore del gioco on-line.

GIOCO DIGITALE S.p.A. ha basato il reclamo sui propri diritti di privativa industriale sul segno GIOCO DIGITALE derivanti dalla denominazione sociale, dal marchio comunitario No. 7467392 'GIOCO DIGITALE (Fig.)' registrato il 19/08/2009 nelle classi merceologiche 25, 38 e 41, dal marchio italiano 'GIOCO DIGITALE (Fig.)' Dom. No. MI2007C011179 depositato il 30/10/2007 nelle classi merceologiche 38 e 41 e dal nome a dominio giocodigitale.it registrato nel 2006. Quanto sopra è stato dimostrato attraverso il deposito di idonea documentazione allegata al ricorso.

In breve, sui motivi del ricorso, la Ricorrente rileva che:

- il nome a dominio registrato dalla Resistente è identico o comunque idoneo a creare confusione con i propri diritti di privativa sulla locuzione 'GIOCO DIGITALE'. Il fatto che la Resistente abbia anteposto le lettere 'www' non appare idoneo a connotare e differenziare il nome a dominio oggetto del reclamo
- la Resistente non è titolare di alcun diritto di privativa a livello italiano, comunitario od internazionale e non è conosciuta, né personalmente, né tantomeno come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.
- la Resistente ha registrato e utilizza il dominio contestato in mala fede in quanto:
 - 1) il fatto di avere registrato un dominio identico a GIOCODIGITALE preceduto dalle lettere 'www' rappresenta un tipico caso di *typosquatting*, ossia la pratica di registrare nomi a dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser (in questo caso attraendo gli utenti di Internet che digitino per errore il nome a dominio della Ricorrente, dimenticando il punto dopo le prime tre 'w');
 - 2) il dominio in contestazione rinvia a siti che praticano più o meno legalmente attività identiche a quelle della Ricorrente, ponendo in essere un uso illegittimo e commerciale del nome a dominio con l'intento di sviare la clientela della Ricorrente e di violarne i marchi.

Inoltre la Ricorrente fa presente come la Resistente sia solita registrare nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa di terzi, circostanza che ne dimostrerebbe la malafede, confermata da numerose procedure di riassegnazione cui EuroDNS è già stata sottoposta e che si sono risolte con la riassegnazione degli stessi ai legittimi titolari.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla Gioco Digitale S.p.A.

Allegazioni della Resistente

La Resistente non ha risposto al ricorso della Ricorrente. La Resistente non ha pertanto sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto dichiarato dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto procederà ad una decisione sulla base della sola documentazione agli atti, traendone le conclusioni che riterrà più opportune.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute 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...".

A parere del Collegio, non vi sono dubbi sul fatto che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare di diritti esclusivi sulla dicitura 'GIOCO DIGITALE'.

D'altra parte, il nome a dominio in contestazione appare identico, salvo che per la presenza delle tre 'w' che precedono la locuzione 'GIOCODIGITALE', al segno distintivo con cui la Ricorrente è conosciuta e sul quale ha dimostrato avere diritto. Infatti, essendo *www* l'acronimo di World Wide Web comunemente utilizzato negli indirizzi Internet per identificare i computer su cui sono ospitate le pagine web, il "cuore" caratterizzante il nome a dominio in contestazione va identificato con la dicitura 'GIOCODIGITALE' che corrisponde esattamente alla denominazione sociale della Ricorrente, nonché ai marchi registrati ed al nome a dominio della stessa, con i quali è pertanto evidentemente confondibile.

Quanto sopra riceve ampia conferma anche sul piano giurisprudenziale: sono molte infatti le decisioni su analoghe procedure di riassegnazione che hanno considerato che nomi a dominio che consistono nel prefisso "www" abbinato ad un marchio sono da considerarsi casi di *typosquatting* ed hanno concluso che tali nomi a dominio fossero confondibili con i relativi marchi. Citiamo per tutti il seguente caso: *CSC Holding, Inc. v. Elbridge Gagne, WIPO Case No. D2003-0273* (18 giugno 2003).

Si deve ritenere dunque accertato il primo requisito richiesto dall'articolo 3.6 lett. a) 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 Dispute 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”.

La Resistente non ha presentato alcuna replica al presente ricorso, rinunciando a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio precedente diritto, titolo o legittimo interesse sul nome a dominio conteso.

In considerazione di quanto sopra e sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta della Ricorrente, la Resistente non vanterebbe alcun diritto od interesse legittimo in relazione al nome a dominio in questione, né risulta connessa o affiliata con la Ricorrente o in altro modo autorizzata all'utilizzo del segno distintivo in questione.

Il Collegio conclude dunque che la Resistente non abbia diritto né titolo sul nome a dominio contestato e ritiene pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato ai sensi dell'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 la riassegnazione del nome a dominio contestato 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.

A giudizio del Collegio non sono stati evidenziati elementi che possano indurre a ritenere che la registrazione e l'uso del nome a dominio oggetto del ricorso siano stati fatti in buona fede.

In particolare, il Collegio ritiene provata *“...la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario...”* ex art. 3.7 lettera d) del Regolamento Dispute.

La Resistente infatti, registrando il nome dominio WWWGIOCODIGITALE.IT ha realizzato una fattispecie tipica di *typosquatting* al fine di intercettare il traffico destinato verso il sito ufficiale di GIOCODIGITALE.IT, sfruttando gli errori che vengono commessi nel digitare gli indirizzi dei siti web. Come opportunamente

sostenuto dalla Ricorrente, è opinione consolidata e ribadita concordemente in numerosi pronunce nazionali e decisioni WIPO che il comportamento di *typosquatting* rappresenta una dimostrazione tangibile della mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio. A conferma si veda, tra le tante, la decisione relativa alla riassegnazione del nome a dominio 'SANPAOL.IT' del 17 dicembre 2009, Collegio unipersonale Avv. Alessandra Ferreri consultabile sul sito Internet http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/decisione_sanpaol-it e l'elenco dei casi analoghi ivi citato.

Né, d'altro canto, la Resistente risulta nuova a tali comportamenti. Infatti, come osservato dalla Ricorrente, EuroDNS è stata ripetutamente sottoposta ad altre procedure di riassegnazione per analoghi episodi di *typosquatting*. Anche tale circostanza, unita all'assenza di un diritto o di un interesse legittimo della Resistente al nome a dominio contestato, rappresenta un'ulteriore elemento da cui dedurre la mala fede.

In merito alla possibilità che EuroDNS abbia registrato ed utilizzato il nome a dominio oggetto del ricorso per trarne profitto, sulla base della documentazione prodotta dalla Ricorrente, sembra che essa possa ragionevolmente desumersi dal fatto che il nome a dominio contestato è collegato (o comunque lo era al momento della proposizione del ricorso) a siti Internet di società che operano in concorrenza con GIOCO DIGITALE S.p.A., elemento che evidentemente può danneggiare gli affari della Ricorrente.

Tale circostanza induce a ritenere che alla Resistente derivi un beneficio economico dalla suddetta situazione: è opinione del Collegio che quest'ultima lucrì sul traffico Internet deviato, ottenendo probabilmente guadagni dai siti sponsorizzati raggiunti per errore dai consumatori che sugli stessi sono stati dirottati. Alla stessa deduzione sono pervenuti numerosi altri Collegi che hanno deciso su analoghe procedure di riassegnazione (per esempio *Volvo Trademark Holding AB v. Michele Dinoia*, *WIPO Case No. D2004-0911* (19 gennaio 2005); *Scania CV AB v. Unaci Inc.*, *WIPO Case No. D2005-0585* (29 luglio 2005)).

Si ritiene quindi accertata anche la sussistenza del requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio WWWGIOCODIGITALE.IT alla Gioco Digitale S.p.A.

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

Milano, 1 marzo 2010