

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

<USATOFERRARI.IT>

Ricorrente: FERRARI S.P.A.  
Rappresentata dal Dr. Luca Barbero

Resistente: SASSUOLAUTO S.R.L.

Collegio (unipersonale): Avv. Anna CARABELLI

### Svolgimento della procedura

Con ricorso anticipato a Camera Arbitrale di Milano tramite posta elettronica il 16 dicembre 2010 seguito da copie cartacee il 17 dicembre, FERRARI S.P.A., con sede legale in Modena, via Emilia Est 1163, rappresentata dal Dr. Luca Barbero, 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 USATOFERRARI.IT, assegnato a SASSUOLAUTO 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 USATOFERRARI.IT (di seguito Nome a Dominio) è stato assegnato a SASSUOLAUTO S.R.L. il 30 maggio 2001;
- 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.usatoferrari.it* viene visualizzata una pagina web recante la scritta *"Auto Gepy – concessionaria Chrysler Jeep Dodge"* con i relativi riferimenti postali e telefonici, alcune immagini di automobili - *"acquistiamo la tua auto usata...IN CONTANTI"* *"Usato garantito e conveniente"* - , un menu di navigazione dei servizi della concessionaria e i campi di accesso all'area riservata.

Il 20 dicembre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata a Sassuolauto s.r.l. all'indirizzo postale e di posta elettronica comunicati dal Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. La comunicazione inviata tramite posta elettronica produceva messaggio di errore mentre il plico raccomandato veniva recapitato il 29 dicembre 2011.

L'11 gennaio 2011 la Segreteria ha informato tramite posta elettronica le parti dell'avvenuto recapito, fissando il termine per la presentazione di eventuali repliche al 24 gennaio 2011. Anche in questo caso, la comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo di Sassuolo produceva messaggio di errore.

Scaduto il termine per la presentazione di repliche senza che alcuna comunicazione pervenisse, la Segreteria del Servizio Nomi a Dominio ha provveduto a nominare quale esperto l'avv. Anna Carabelli che ha accettato l'incarico il 27 gennaio 2011. Dell'accettazione dell'incarico è stata data comunicazione alle parti in pari data.

### Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è la società Ferrari S.P.A., nota casa automobilistica italiana, leader nel settore delle auto sportive e di lusso e titolare di una serie di registrazioni per il marchio FERRARI, tra cui in particolare:

- a) Marchio italiano **FERRARI** (figurativo) No. 536805 registrato in data 6/12/90 e rinnovato con domande depositate rispettivamente il 19/10/2000 ed il 25/10/2010 a depositato il 4 dicembre 2007, per le classi di prodotti e servizi nn. 3, 9, 14, 16,18, 25,28 e 34 (cfr. all. 7.1 al ricorso);
- b) Marchio comunitario **FERRARI** (figurativo) No. 003502382 registrato in data 10/2/2005 per le classi di prodotti e servizi nn.4, 8, 11, 20,21 26,29,30,31,35,36, 38 e 39 (cfr. all. 7.2 al ricorso);
- c) Marchio internazionale **FERRARI** (figurativo) No.338985 registrato in data 23/10/1967 , per la classe 12 (cfr. all. 7.3 al ricorso).

I marchi FERRARI vengono utilizzati e promossi in tutto il mondo dalla Ricorrente da oltre 60 anni, per contraddistinguere le autovetture dalla stessa costruite; tali marchi godono indubbiamente di notorietà in Italia e nel mondo, anche grazie ad una intensa attività di merchandising.

La Ricorrente ha inoltre registrato oltre 1000 nome a dominio incorporanti il segno FERRARI elencati nell'allegato 8 al ricorso, tra cui <ferrari-usato.it>, <ferrariusatogarantito.it> ed <usato ferrari.com>.

La Ricorrente riferisce che il Nome a Dominio, risulta registrato in data 30/5/2001 dalla Resistente (i cui dati sono peraltro riportati in modo incompleto sul WHOIS, mancando l'indicazione dell'indirizzo fisico) ed identifica il corrispondente sito internet che promuove l'attività della Auto Gepy s.r.l., concessionaria di autovetture nuove ed usate Chrysler, Jeep e Dodge. Su tale sito è presente il link "il nuovo" che reindirizza direttamente sul sito ufficiale della Chrysler Italia (cfr. all. 9 al ricorso). La Auto Gepy s.r.l., intestataria del nome a dominio <autogepy.it>, pare essere soggetto collegato alla Ricorrente atteso che i dati riportati come indirizzo sul relativo WHOIS, anche in questo

caso incompleti, corrispondono a quelli indicati sul WHOIS del Nome a Dominio (cfr. all. 6 al ricorso).

Appreso della registrazione del Nome a Dominio e dell'uso fattone dalla Resistente, la Ricorrente ha attivato la procedura di opposizione in data 23/6/2009 (cfr. all. 1 e 2). Successivamente, in data 25/6/2009 2009, la Ricorrente ha inviato per posta elettronica una diffida, contenente la richiesta di cessazione di ogni utilizzo del Nome a Dominio e di trasferimento a proprio nome, sia alla Resistente sia alla Auto Gepy s.r.l... A tale diffida seguivano ulteriori solleciti (cfr. all. 12,13,14,15) e alcuni contatti telefonici volti ad una definizione della questione, che non sortivano però alcun esito.

Sui motivi di ricorso la Ricorrente rileva che:

- il Nome a Dominio è confondibile con i marchi FERRARI di cui essa è titolare e l'aggiunta del prefisso "usato" non può valere ad eliminare tale confondibilità;
- la Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio. Il suo uso da parte della Resistente non può ritenersi legittimo posto che il Nome a Dominio reindirizza sul corrispondente sito internet che pubblicizza l'attività della Auto Gepy, concessionaria di cause automobilistiche non collegate alla Ricorrente;
- la Resistente ha registrato il Nome a Dominio in mala fede, dovendosi escludere che la stessa non fosse a conoscenza dei marchi della Ricorrente vista la loro notorietà;
- la Resistente utilizza il Nome a Dominio in malafede ai sensi delle lettere b), c) e d) dell'art. 3.7 del Regolamento Dispute, allo scopo di promuovere un'attività in concorrenza con quella svolta dalla Ricorrente, per attrarre a scopo di profitto gli utenti internet sfruttando la notorietà dei marchi FERRARI, con effetti confusori e con pregiudizio per la Ricorrente;
- la malafede è inoltre dimostrata dal fatto che all'atto della registrazione del Nome a Dominio, la Resistente ha fornito dati incompleti quanto al suo indirizzo fisico (che infatti non è riportato sul WHOIS) e non più attuali quanto all'indirizzo di posta elettronica (che non pare più attivo come dimostrano le ricevute di mancato recapito allegate al Ricorso).

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del Nome a Dominio a proprio favore.

#### **Posizione della Resistente**

La Resistente non ha depositato alcuna replica.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo 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...".

Ad avviso del Collegio tale requisito ricorre nello specifico: il Nome a Dominio infatti riproduce integralmente i marchi FERRARI della Ricorrente e l'aggiunta del termine "usato" é certamente irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio.

### b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Il secondo comma dell'art. 3.6 del Regolamento stabilisce che incombe al ricorrente provare la sussistenza delle condizioni previste alle lettere a) e c) del primo comma (e cioè: (a) l'identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio o altro segno distintivo del ricorrente e (c) e la registrazione e l'uso in malafede del dominio), mentre spetta al resistente provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio.

Il terzo comma dell'art. 3.6 del Regolamento prevede poi che "*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: I. 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 II. 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 III. 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*".

Ne caso in esame il Resistente, non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio alcuna replica, ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio e tale circostanza, in base alla norma sopra richiamata, è da ritenersi sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo.

In ogni caso anche la documentazione allegata al ricorso porta ad escludere che ricorra una delle circostanze di cui al terzo comma dell'art. 3.6 e che in particolare l'uso del Nome a Dominio da parte della Resistente possa ricadere nella previsione di cui alle

disposizioni I. e III sopra richiamate. Il sito internet corrispondente al Nome a Dominio promuove infatti l'attività svolta dalla società Auto Gepy s.r.l. (commercializzazione di autovetture Chrysler, Jeep e Dodge, nuove e usate) in concorrenza con la Ricorrente. Il Collegio ritiene che tale uso sia volto ad attrarre gli utenti internet interessati ad autovetture Ferrari usate, sul sito della Auto Gepy, che di autovetture Ferrari non ne commercializza affatto, sfruttando illegittimamente la notorietà dei marchi FERRARI.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalla Ricorrente, il Collegio conclude che la Resistente non ha diritto né titolo sul Nome a Dominio: sussiste pertanto anche il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, previsto dall'art. 3.6 lettera b) 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 Dispute 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.

E' principio costantemente affermato dai Collegi OMPI, e qui recepito, che la conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (Expedia, Inc. v. European Travel Network, caso OMPI No. D2000-0137; Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc., Caso OMPI No. D2000-0270; Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno, Caso OMPI No. D2006-0608; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT, Caso OMPI No. D2007-0614).

Nel caso specifico, considerata la pacifica notorietà del marchio FERRARI è da escludersi che la Resistente non fosse a conoscenza dello stesso all'atto della registrazione del Nome a Dominio.

Come detto al paragrafo b), il Nome a Dominio viene utilizzato per attrarre, a fini commerciali, utenti Internet, sfruttando i marchi della Ricorrente. Il Nome a Dominio infatti incorpora e riproduce integralmente i marchi della Ricorrente che sono fermamente associati ai prodotti della medesima ma viene utilizzato per promuovere prodotti non riferibile alla Ricorrente ed anzi in concorrenza con essa. Ciò a parere del Collegio indica inequivocabilmente l'intento della Resistente di approfittare della reputazione dei marchi della Ricorrente, integrando l'ipotesi di malafede prevista alla lettera d) dell'art. 3.7 delle Regolamento Dispute.

Il Collegio ritiene quindi sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio USATOFERRARI.IT.

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

Milano, 11 Febbraio 2011

Avv. Anna Carabelli