



ENTE CONDUTTORE

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

"www-alice.it"

ai sensi degli artt 16 e ss. del Regolamento di Assegnazione e Gestione dei Nomi di Dominio sotto il ccTLD ".it" (versione 4.0) promossa da (MFSD 07/05)

TELECOM ITALIA S.p.A., con la Dott.ssa Cristina Cazzetta

- *ricorrente*-

CONTRO

PROLAT

- *resistente non costituita* -

Svolgimento della procedura

- **06.12.05.** MFSD riceveva via e-mail il ricorso per l'instaurazione di una procedura di riassegnazione promossa da Telecom Italia S.p.a., corrente in Milano, Piazza Affari n. 2, rappresentata dalla dott.ssa Cristina Cazzetta e domiciliata presso Porta Checcacci & Associati S.p.a., con sede in Milano, Via Trebbia n. 20, per il trasferimento in suo favore del nome a dominio www-alice.it assegnato a Prolat, con domicilio in Lettonia, nella città di Daugavpils, in Rigas iela 54°.
- **07.12.05.** MFSD verificava i dati del nome a dominio www-alice.it sul *database* Whois della Registration Authority, accertando che lo stesso risultava contestato dal 23 novembre 2005, data a cui corrisponde la dicitura "valore contestato".
- **14.12.05.** MFSD riceveva il ricorso e la documentazione ad esso allegata in forma cartacea.
- **16.12.05.** MFSD inviava a Prolat, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo indicato nel database Whois della Registration Authority il reclamo e la documentazione allegata.
- **23.12.05.** Il plico veniva ricevuto da "Bojarovs Aleksejs", firma leggibile, *contact person* indicata nel database Whois.
- **19.01.06.** MFSD nominava la sottoscritta, dott.ssa Anna Maria Bardone, saggio per la presente procedura, che il successivo 20.01.06 accettava l'incarico.

Allegazioni della Ricorrente



ENTE CONDUTTORE

Telecom Italia S.p.a. assume che il dominio contestato costituisca usurpazione e violazione dei diritti sui marchi registrati in Italia e/con validità sul territorio nazionale e europeo, nonché sui domini registrati sotto TLD di primo livello e il cc TLD “.it”.

La ricorrente sostiene, inoltre, che in data 15.04.02 veniva lanciato il servizio denominato “Alice”, nuova offerta ADSL, caratterizzata da una vasta gamma di proposte innovative per l’accesso domestico Wireline ad Internet. Il nuovo servizio è stato accompagnato da una campagna pubblicitaria di rilevante entità economica.

Telecom Italia S.p.a. ritiene quindi che sussistano tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, per la riassegnazione in suo favore del nome a dominio contestato.

In particolare la ricorrente sostiene:

- a) che il nome a dominio contestato è confondibile con le privative di marchio registrate dalla ricorrente;
- b) che il nucleo caratterizzante il dominio contestato è la parola “Alice”, del tutto identica al cuore dei diritti di marchio della ricorrente;
- c) che il nome a dominio è stato registrato in malafede al solo scopo di creare un’interferenza con il noto marchio ALICE.

La mala fede, secondo la ricorrente, sarebbe anche dimostrata dal fatto che, digitando www-alice.it, si finiva su un sito erotico (www.signorinelle.com); essa infatti sostiene che il reindirizzamento a siti erotici a partire da un domain name che incorpora un noto marchio sarebbe di per sé prova della malafede (fenomeno denominato “pornosquatting”).

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la ricorrente, dopo aver passato in rassegna anche alcune decisioni emesse dai *panelists* dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e della NAF (National Arbitration Forum) ai sensi della procedura di riassegnazione denominata MAP (Mandatory Administrative Procedure), omologa della procedura di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima è stata mutuata) in materia di



ENTE CONDUTTORE

“pornosquatting”, conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio www-alice.it

Posizione della Resistente

Da quanto in atti risulta che l'indirizzo dato da Prolat al momento della registrazione del nome a dominio risulta esistente, tanto che le poste hanno consegnato alla resistente (nella persona del contact person): sia la lettera di contestazione precedente inviata dalla ricorrente, sia il plico contenente ricorso e la documentazione inviata da MFSD.

Tutto quanto posto in essere da MFSD soddisfa le condizioni richieste dall'art. 2, I comma, lett. B) delle Regolamento della Procedura, sicchè può ritenersi che il resistente, legalmente posto in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto replica alcuna nei termini.

Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti

Motivi

a) Identità e confondibilità del nome.

L'articolo 16.6.a del Regolamento stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome.

Il nome a dominio contestato www-alice.it risulta identico (salvo che per la presenza di un trattino dopo le prime tre lettere, utilizzate comunemente negli indirizzi Internet per identificare i siti) e comunque confondibile con il “cuore” dei numerosi marchi e domande di marchio dalla ricorrente registrati e presentate dal 1999 in Italia, Francia, Germania e poi anche nell'Unione Europea, nonché con i domini registrati sotto diverse estensioni (*“Essendo le tre lettere “www” (acronimo world wide web) comunemente utilizzate negli indirizzi internet per identificare i computer su cui sono ospitate le pagine web, il “nucleo” caratterizzante il nome a dominio in contestazione va identificato nella parola “sony”, che corrisponde esattamente alla denominazione sociale della ricorrente Sony s.p.a., nonché ai marchi registrati dalle due ricorrenti. Come*



ENTE CONDUTTORE

tale, il nome a dominio www-sony.it suggerisce all'utente medio di internet che esso corrisponda al sito web della SONY" cfr. www-sony.it – CRDD -Saggio Fogliani – 10/06/04; “Tenendo presente che le tre lettere “www” sono parole di uso comune per indicare il world wide web (tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, ai fini della nostra indagine può, quindi, dirsi che l’aggiunta delle tre “w” alla sigla “enel” non trasforma quest’ultima in qualcosa di diverso”, cfr. www.enel.it – CRDD - Saggio D’Orsi – 15/03/04; “le tre lettere “www” sono parole di uso comune per indicare il world wide web, tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, sicchè la loro presenza non vale a caratterizzare diversamente il nome a dominio rispetto alla parola che ne costituisce il cuore”, cfr. www-buongiorno.it CRDD – Saggio Buonpensiere – 31/03/04).

Il saggio ritiene che sussista il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con il dominio oggetto della presente procedura.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato.

Provata l’identità e comunque la confondibilità del dominio contestato con quelli del ricorrente, il resistente è gravato dall’onere di provare il proprio diritto sul nome a dominio contestato. Questa circostanza non può, tuttavia, verificarsi nella presente procedura, perché il resistente, pur avendo ricevuto il ricorso, avrebbe potuto replicare alle allegazioni del ricorrente.

Ciò posto, il sottoscritto saggio, non avendovi provveduto il resistente, passa in rassegna tutti gli elementi di cui può disporre d’ufficio per verificare se sussistano diritti concorrenti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto del ricorso.

Il dominio www-alice.it è un segno di fantasia che non corrisponde al cognome, né sono emersi dai documenti agli atti elementi tali da evidenziare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quali l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. Non consta agli atti né è dato ricavare in alcun modo che Prolat, prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome



ENTE CONDUTTORE

ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; ciò è anzi da escludere, in quanto la ricorrente ha, al contrario, provato che il nome a dominio è stato utilizzato per il cosiddetto pornosquoting, e cioè per attirare utenti internet verso siti erotici/pornografici. Né Prolat risulta conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. Non risulta, infine, che del nome a dominio Prolat stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Il dominio viene infatti attualmente utilizzato, mediante l'espedito tecnico del re-indirizzamento ad altro sito, al fine di attirare utenti Internet e quindi fini commerciali, per promuovere i servizi erotici offerti dal sito www.signorinelle.com (*“non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), non potendo considerarsi legittimo uso il reindirizzamento verso un altro sito commerciale; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), vista la sua denominazione Internet Graphics, del tutto diversa da quella del sito in contestazione; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il redirect operato sul sito loghi-e-suonerie appare palesemente effettuato per sviare l'utenza dell'Enel verso un sito che svolge attività commerciale”, cfr. www.enel.it – CRDD - Saggio D'Orsi – 15/03/04).*

Non risulta, dunque, esistente alcun diritto del resistente del nome a dominio contestato.

c) Malafede della resistente.

L'art. 16.6 c) delle Regole richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

In primo luogo, la circostanza che il dominio contestato sia stato utilizzato esclusivamente per fare accedere, peraltro tramite la tecnica del re-direct (uno sviamento coattivo del navigatore),



ENTE CONDUTTORE

l'utente di Internet ad un sito erotico configura quanto disposto dall'art. 16.7. lettere c) e d), come sostenuto in numerose precedenti decisioni circa il pornosquatting (*“la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata dalla circostanza che il dominio contestato è stato utilizzato esclusivamente per reindirizzare l'utenza ad un portale pornografico sino a che, a seguito delle contestazioni delle ricorrenti indirizzate anche al maintainer del dominio (TIN), questi ha provveduto ad inserire all'indirizzo <http://www.baumemercier.it> una pagina standard contenente l'offerta dei propri servizi”* - cfr. [baumemercier.it](http://www.baumemercier.it) - CRDD - Saggio Trotta - 13/09/04”), che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza formatasi in questa sede amministrativa nazionale ed internazionale, quando si verifica l'uso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti erotici/pornografici a pagamento.

L'uso del nome o del marchio altrui come nome a dominio ha infatti in questi casi lo scopo di attirare sul proprio sito utenti che non stavano cercando un sito erotico/pornografico, ma stavano invece cercando i prodotti o servizi associati al corrispondente nome o marchio.

Ai fini della prova della mala fede rileva inoltre il fatto che attualmente al dominio in oggetto sia assegnata la sola funzione di re-direct verso un altro sito (www.signorinelle.com), proprio per attirare utenti Internet di lingua italiana da parte della resistente domiciliata in e operante dalla Lettonia.

La circostanza dei rilevanti investimenti pubblicitari effettuati dalla ricorrente, e la conseguente notorietà del marchio “Alice” al pubblico degli utenti Internet (potenziali e attuali) sembra non poter essere stata ignorata dalla resistente sia al momento della registrazione, sia nel mantenimento del dominio contestato, al fine di attrarre o meglio catturare accessi al sito offerente servizi erotici (*“Considerate le vaste e diffuse campagne pubblicitarie effettuate dalla società ricorrente per la promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio Jägermeister, considerata altresì la diffusa notorietà del marchio Jägermeister in tutta Europa, risulta evidente che il resistente, al momento della registrazione del dominio jaegermeister.it, non poteva ignorare l'esistenza della società Mast-Jägermeister AG e dei marchi da essa registrati* - cfr. jagermaster.it - CRDD - Saggi Sammarco, Buonpensiere, Loffreda - 23/03/03).



ENTE CONDUTTORE

Infine, il termine “Alice” è un marchio registrato e conosciuto in Italia, nel particolare settore dei servizi telematici, talchè non appare sostenibile e verosimile che la sua registrazione come dominio ed il suo successivo mantenimento e uso siano stati effettuati in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza.

P.Q.M.

si dispone il trasferimento (ri-assegnazione) del dominio www-alice.it.it dall’assegnatario Prolat a Telecom Italia S.p.a., corrente in Milano, Piazza Affari n. 2.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Milano, 22 gennaio 2006.

Il Saggio

F.to Dr.ssa Anna Maria Bardone

Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Marchi