



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e
gestione dei nomi a dominio nel
ccTLD “it”

e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””

Nella procedura promossa da

Incoming Gardaland S.r.l.

- *reclamante* -

CONTRO

Anne Christina Coppola

- *resistente* -

NOME A DOMINIO CONTESTATO: incominggardaland.it

ESPERTO DESIGNATO: Dr. Alessio Canova

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-14.02.2008: Con reclamo pervenuto al “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD, sia in forma elettronica che cartacea, la Incoming Gardaland S.r.l., con sede in via A. Vivaldi 7, località Ronchi, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ferro dello studio di consulenza in Proprietà Industriale EuroPatent, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” al fine di ottenere il

trasferimento del nome a dominio INCOMINGGARDALAND.IT, assegnato ad Anne Christina Coppola, domiciliata in Frenderupgrade 9, 4780 Stege (Danimarca).

-19.02.2008: MFSD informava a mezzo posta elettronica il “Registro del ccTLD .it” in merito alla ricezione del reclamo proposto da Incoming Gardaland S.r.l. e avente ad oggetto la richiesta di riassegnazione del nome a dominio INCOMINGGARDALAND.IT.

-25.02.2008: MFSD verificava i dati del nome a dominio INCOMINGGARDALAND.IT sul database WHOIS della “Registro del ccTLD .it”, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

-25.02.2008: MFSD inviava ad Anne Christina Coppola, presso l'indirizzo indicato nel database WHOIS della “Registro del ccTLD .it”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il reclamo e la documentazione allegata.

-02.05.2008: A seguito della mancata ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita il giorno 25/02/08, MFSD provvedeva ad un ulteriore inoltro del reclamo e della documentazione allegata a mezzo corriere espresso UPS. Il pacco risultava infine ricevuto a firma “LARS” il giorno 02/05/08 alle ore 14.26.

-27.05.2008: MFSD nominava il sottoscritto, Dr. Alessio Canova, esperto unico (Collegio uninominale) per la risoluzione della controversia sul nome a dominio INCOMINGGARDALAND.IT. L'incarico veniva accettato il 30/05/08, giorno nel quale lo scrivente riceveva anche l'originale del fascicolo per la procedura.

LINGUA DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'articolo 4.11 del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””, è facoltà del Collegio di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e dietro richiesta di una delle parti, di condurre detta procedura in una lingua diversa dall'italiano. Per quanto le circostanze astrattamente consigliassero l'adozione di una lingua nota ad entrambe le parti, il presente Collegio è tenuto a procedere in lingua italiana, non essendo pervenuta alcuna richiesta in senso contrario dalle parti.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La ricorrente Incoming Gardaland S.r.l. fa parte del gruppo Gardaland, alla testa del quale c'è il noto parco giochi di Castelnuovo del Garda, essendo interamente di proprietà di Gardaland S.p.A..

Per quanto riguarda la presenza delle condizioni per le quali deve essere disposta la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'articolo 3.6 del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””, viene innanzitutto contestata all'attuale assegnatario la registrazione di un nome a dominio identico sia alla denominazione sociale della ricorrente, la quale esiste ed opera dal 1991, sia alla parte verbale dei marchi italiani no. 705131 e no. 772435, entrambi depositati nel 1996.

Ancora, la ricorrente afferma che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, in quanto persona fisica residente in Danimarca, la quale non risulta avere alcun legame con Incoming Gardaland S.r.l. né, in generale, con il lago di Garda e/o con il parco giochi Gardaland e/o con le attività di fornitura di servizi turistici che possano essere sintetizzate nella denominazione “incoming”.

Detta registrazione, a parere della ricorrente, dovrebbe infine considerarsi effettuata in mala fede in quanto il nome a dominio “*rinvia ad un sito in cui sono contenuti una serie di link, buona parte dei quali non ha a che fare né con il lago di Garda, né con Gardaland, né con l'attività turistica, e con, tra le altre, una sezione “Adult” che rinvia a siti pornografici*”. Ulteriore indice di mala fede andrebbe poi ravvisato che nella sezione “Incoming Gardaland” del sito i collegamenti rinviano a siti di Mirabilandia, ovvero il principale concorrente di Gardaland nel settore dei parchi giochi in Italia.

POSIZIONE DELLA RESISTENTE

Nella procedura in oggetto, la resistente, pur avendo ricevuto il ricorso, ha implicitamente rinunciato a *“controbattere a tutte le affermazioni e allegazioni contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il resistente (titolare del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto di opposizione”*, come concessogli dall'articolo 4.6 del citato “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””, non avendo fatto pervenire alcuna replica (o richiesta di proroga per il deposito) entro i termini ivi prescritti e definiti come “perentori” dal successivo articolo 4.10.

A parere di questo Collegio, il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità e confondibilità del nome.

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” 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, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Ora, a parere dello scrivente Collegio, non possono esservi dubbi sulla presenza del richiesto requisito, in quanto il ricorrente ha dimostrato, mediante documentazione allegata, l'identità del nome a dominio oggetto di opposizione con la denominazione sociale della Ricorrente, nonché con la parte denominativa dei marchi italiani aventi registrazione no. 705131 e no. 772435.

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

Provata l'assoluta identità del nome dominio contestato con i segni distintivi del ricorrente, il resistente è gravato dall'onere di provare il proprio diritto sul nome registrato. Per quanto, come premesso, il resistente abbia rinunciato al deposito di una replica, il presente Collegio ritiene che sia suo dovere tentare di verificare l'esistenza delle situazioni di fatto ex articolo 3.6, secondo comma, del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” che eventualmente emergano a dimostrazione del titolo dell'attuale assegnatario.

Nondimeno, allo stato dei fatti e dei documenti il presente Collegio non può che escludere che il resistente sia *“conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”* (art. citato, lettera b)). Appare infatti palmare come il nome dell'attuale assegnatario risulti del tutto diverso dal nome a dominio registrato.

Infine, il presente Collegio non può in alcun modo affermare che il 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. citato, lettera c)), mentre appare del tutto probabile l'affermazione contraria, come meglio si dirà in seguito.

Ciò premesso e considerato, il presente Collegio ritiene di poter escludere la sussistenza in capo all'attuale assegnatario di alcun *“diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”* e per questo ritiene soddisfatto anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera b) del *“Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”*”.

c) Mala fede della resistente.

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del *“Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”*” dispone che sono sottoposti a procedura di riassegnazione solo i nomi a dominio che siano stati registrati o usati in mala fede. Il successivo articolo 3.7 elenca poi una serie, esplicitamente definita come *“meramente esemplificativa”*, di circostanze che, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione o dell'uso in mala fede.

Come premesso, il ricorrente asserisce che la mala fede vada prevalentemente ricercata nel punto b) del primo comma dell'articolo 3.7 citato, ovvero nel fatto che il dominio *“sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente”*.

Nondimeno, in virtù della facoltà di *“rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse”* da quelle elencate dall'articolo 3.7 citato, il presente Collegio ritiene che gravi indizi di mala fede emergano soprattutto dal fatto che detto nome a dominio sia stato, come si usa dire in gergo tecnico, *“parcheggiato”*, ovvero messo a disposizione di un servizio, in questo caso fornito dal noto sito *“SEDO.IT”* che genera automaticamente collegamenti pubblicitari che consentono un ritorno economico con

modalità “pay-per-click”. Il funzionamento è descritto proprio in uno dei link contenuti nella pagina associata al dominio in oggetto: *“Domain Parking is a simple way to earn money from your domains' natural traffic. If you have registered domain names, but they are not currently being used, then domain parking is a great way to put those domains to work earning you revenue. You can make money without even lifting a finger! The idle domain is used to display relevant advertisements - every time a consumer clicks on one of the advertisements you earn money”*.

In altre parole, l'uso che tutt'oggi viene fatto del nome a dominio appare allo scrivente Collegio perfettamente riconducibile punto d) del primo comma dell'articolo 3.7 citato, il quale ritiene indice di mala fede *“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 oppure con il nome di un ente pubblico”*.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento (riassegnazione) del dominio INCOMINGGARDALAND.IT dall'assegnatario Anne Christina Coppola ad Incoming Gardaland S.r.L, con sede in via A. Vivaldi 7, località Ronchi, 37014 Castelnuovo del Garda (VR).

La presente decisione viene comunicata al “Registro del ccTLD .it” per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Milano, 14 giugno 2008

Il Collegio Unipersonale

Dr. Alessio Canova