



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 4/2023 promossa da

EUROPCAR INTERNATIONAL S.A.s.

- Ricorrente -

CONTRO

REGISTER EU SPAIN SL

- Resistente-

NOMI A DOMINIO CONTESTATI: eurpcar.it, eropcar.it e eurpcar.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Giovanna Del Bene

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-17.10.2022: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**europcar.it, eropcar.it e eurpcar.it**”.

-17.02.2023: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente 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 dei nomi a dominio “**europcar.it, eropcar.it e eurpcar.it** “ attualmente assegnati a Register Eu Spain Sl, accertando che gli stesso valori risultavano in stato: ok/challenged.

-17.02.2023: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Register Eu Spain Sl Ronda Sant Pere 17 08008 Barcelona - Spain info@registerspain.net

-28.02.2023: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è stata tentata in data **14.03.23**, risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo risultante nel DBNA tenuto dal Registro.

Ex art.4.4 lett c Reg.Ris.Disp. tale data è da considerarsi quella di inizio della procedura.

-28.04.23: MFSD, restituito da poste italiane il plico a MFSD e scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona della Dott.ssa Giovanna Del Bene, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente afferma di essere operativa in 140 paesi in Europa, Nord America, Asia, Oceania ed Africa. Da maggio 2006, Europcar è posseduta da Eurazeo e fu fondata nel 1949 in Francia, usando il marchio corrente sostanzialmente dal 1951. La società ha iniziato a fare sponsorizzazioni sportive nel 1980: ha sponsorizzato una squadra di Formula 1 e il rally Parigi-Dakar e poi ha anche sponsorizzato squadre e sportivi in altri sport come il golf e le maratone; nel 2009 ha sponsorizzato il ICC Champions Trophy che si è tenuto in Sudafrica; dal 2011 sponsorizza il team di ciclisti professionisti francesi che prende il nome dal marchio: Team Europcar. Secondo quanto afferma la Ricorrente, quanto precede mostra la notorietà del marchio EUROPCAR sui mercati europei. Secondo la Ricorrente il marchio EUROPCAR è utilizzato da anni per contraddistinguere la propria attività di noleggio auto. Essendo stata una delle prime società a spingersi nel settore e il marchio è sicuramente notorio a livello continentale. Al noleggio di autovetture si è aggiunto, ormai da anni, il noleggio di furgoni e poi la formula di noleggio

a lungo termine. A Milano, per fare un esempio della diffusione del brand sul territorio nazionale, ci sono ben tre punti di prelievo auto/furgoni di Europcar: si veda anche <https://www.europcar.it/it-it>.

Il segno della Ricorrente EUROPCAR è oggetto di registrazione come marchio e come nome a dominio. Ai fini della presente procedura, sono stati citati dalla stessa i seguenti diritti anteriori relativi ai marchi dell'Unione Europea, aventi dunque validità anche in Italia, di cui sono stati allegati gli estratti dalla banca dati ufficiale dell'EUIPO (di cui all'allegato 2 del Reclamo):

- EUROPCAR denominativo MUE Registrazione N. 003993789 depositato il 23.8.2004 e registrato il 4.8.2006 e debitamente rinnovato in relazione a prodotti/servizi delle classi 12, 36 e 39;

-  MUE Registrazione N. 4016002 depositato l'8.9.2004 e registrato il 21.12.2005 e debitamente rinnovato in relazione a prodotti/servizi delle classi 12, 35, 36 e 39.

La Ricorrente è inoltre proprietaria dei seguenti nomi a dominio contenenti il marchio EUROPCAR, citati ai fini della presente procedura e che rimandano entrambi ai siti internet della Ricorrente: EUROPCAR.COM creato il 24.3.1997 e EUROPCAR.IT creato il 20.3.1996, come risulta dagli estratti di cui all'allegato 1 del Reclamo.

Entrambi i nomi a dominio citati risultano attivi e rimandano ai siti internet della Ricorrente.

Sia i marchi della Ricorrente che i nomi a dominio della stessa risultano depositati e registrati in data anteriore dei nomi a dominio oggetto di contestazione (dell'1.9.2008).

Conseguentemente, a parere della Ricorrente, i diritti anteriori sul segno EUROPCAR, come marchi e nomi a dominio, escluderebbero che la Resistente REGISTER EU SPAIN SL (in seguito Resistente) abbia diritti o legittimi interessi sui nomi a dominio oggetto di contestazione.

Secondo la Ricorrente, la registrazione dei nomi a dominio EUROPCAR.IT, EUROPCAR.IT e EUROPCAR.IT è stata effettuata in evidente malafede, ciò sulla base delle seguenti circostanze:

- la Resistente ha registrato molti anni dopo l'inizio dell'uso del marchio EUROPCAR e ben 12 anni dopo la registrazione del nome a dominio italiano www.europcar.it dei domini non identici ma molto simili ai nomi a dominio della Ricorrente ed ai suoi marchi Registrati. Secondo la Resistente questo tipo di pratica si basa sul mistyping , ossia mira

a catturare i "navigatori" del web che digitano erroneamente il nome che compone il nome a dominio che cercano: questo o per attuare uno sviamento tramite i siti che insistono sul nome a dominio errato, o, piu banalmente, per sfruttare la tecnica del "pay per click", che fa guadagnare al titolare del sito qualche centesimo di Euro per ogni "click" effettuato dagli utenti che ci finiscono. A supporto di tale affermazione, la Ricorrente sostiene che nel 2015 c'è stato un uso in malafede del nome a dominio www.eropcar.it, con la messa "in onda" di links relativi all'autonoleggio, attività propria di EUROPCAR. Secondo la Ricorrente si trattava dell'espedito per ottenere vantaggi grazie al "pay per click", cosicché coloro che digitavano per errore la parola EROPCAR, cliccavano subito sul link "autonoleggio", "car rental", "noleggio auto" ecc. generando un ritorno economico alla Resistente. A tal riguardo, la Ricorrente ha allegato, alla richiesta di attivazione della procedura di opposizione ai nomi a dominio contestati (di cui all'allegato 4 del Reclamo), copia estratta dal sito "Waybackmachine" che consente di rintracciare pagine non più "in onda" di siti web. Inoltre, dalla verifica effettuata dalla Ricorrente, i cui esiti sono stati riportati nella richiesta di opposizione di cui sopra, i tre nomi a dominio contestati risultano inattivi.

- Al momento della registrazione dei nomi a domini contestati, i marchi della Ricorrente godevano già di ampia rinomanza anche in Italia. Appare dunque evidente che la Resistente, non possa aver registrato i nomi a dominio contestati senza sapere di ledere in tal modo i diritti della Ricorrente.

Per questi motivi, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome della registrazione dei nomi a dominio contestati.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente nei termini di cui al Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD "it" (di seguito il "Regolamento"), rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 dello stesso Regolamento, che la Resistente ha dichiarato di conoscere ed accettare al momento della registrazione del nome a dominio, la controversia deve essere decisa sulla base del solo Reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, e 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 Reclamante vanta diritti oppure al proprio nome".

La Ricorrente ha dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo EUROPCAR e di come quest'ultimo godesse di notorietà già in epoca precedente alla registrazione dei nomi a dominio contestati.

I nomi a dominio in contestazione EURPCAR.IT, EROPCAR.IT e EURPCAR.IT risultano essere indubbiamente simili ai marchi anteriori della Ricorrente e ai nomi a dominio della stessa.

L'uso di un nome a dominio con estensione .IT identico o simile ad un marchio altrui avente validità in Italia, provoca indubbiamente un forte rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni.

Appare indubbio che i nomi a dominio della Resistente siano volutamente confondibili con i marchi e nomi a dominio della Ricorrente, in quanto consistono chiaramente in variazioni "erronee" del segno della Ricorrente. Si tratta di una forma di cybersquatting (c.d. typosquatting) che si basa su errori di battitura/digitazione commessi digitando il nome a dominio e consiste nello sfruttare tali errori per dirottare l'utente ignaro verso un sito differente da quello che voleva raggiungere, in modo da ricavare dei guadagni, per esempio sfruttando la tecnica del "pay per click".

Si ritiene, pertanto, che la Ricorrente abbia dimostrato il requisito della confondibilità dei nomi a dominio contestati con i propri marchi e nomi a dominio registrati anteriormente ed azionati nella presente procedura.

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

Sulla base del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) 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 c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Reclamante o di violarne il marchio registrato."*

Ne consegue che l'onore della prova relativo alle suddette circostanze è in capo alla Resistente. Non avendo risposto al Reclamo, il Resistente, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato. Ai fini dell'eventuale trasferimento di nomi a dominio contestati in capo alla Ricorrente, diventa pertanto importante valutare se la

Ricorrente abbia provato la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio *de quo*.

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, e cioè:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Reclamante (che sia titolare di diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Reclamante;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del Reclamante;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Reclamante.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa e, quindi, l'esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

In considerazione della notorietà della Ricorrente e dei marchi EUROPCAR appartenenti alla medesima, è altamente improbabile, a parere di questo Collegio, che la Resistente non fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente, al momento della registrazione dei nomi a dominio oggetto di contestazione.

La Resistente non sembrerebbe avere avuto motivi legittimi per registrare i già menzionati nomi a dominio, in quanto non risulta avere in essere alcuna attività inerente al noleggio di auto. Inoltre, i tre nomi a dominio non sono collegati a nessun sito web e, a distanza di 14 anni, non risulta alcuna attività concreta. Sono quindi detenuti passivamente, né la

Resistente ha replicato fornendo prova di alcun uso effettivo degli stessi con la inevitabile conseguenza che la sua detenzione da parte del Resistente costituisce anch'esso un indice di malafede. Infatti, la detenzione di un nome a dominio che corrisponde all'altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio in contestazione lo stia mantenendo in danno dell'altra parte (si vedano a proposito le decisioni MFSD esselungaspa.it, enelservizioelettrico.it e wwwenelservizioelettrico.it e Camera Arbitrale di Milano blackrock.it, skymedia.it e intesasp.it).

Le circostanze sopra descritte inducono il Collegio a ritenere che sia altamente probabile che la Resistente abbia registrato i nomi a dominio EURPOCAR.IT, EROPCART.IT e EURPCAR.IT con il preciso intento di trarre profitto dalla notorietà della Reclamante, sfruttando il mistyping relativo al marchio notorio EUROPCAR.

Da tutti elementi che precedono, quindi, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento dei tre nomi a dominio oggetto di contestazione. Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito ex art. 3.6. primo comma, lettera c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) dei seguenti nomi a dominio:

- www.EURPOCAR.IT;
- www.EROPCAR.IT;
- www.EURPCAR.IT.

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

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed al Resistente.

Milano, 19 maggio 2023

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Giovanna Rosaria Del Bene

