

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

ALEXTURCO.IT

Ricorrente: Alessandro Turco (avv.ti Massimo D'Onofrio e
Roberto Manno)
Resistente: Liza Boschin
Collegio (unipersonale): avv. Nicoletta Colombo

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 3 agosto 2009, Alessandro Turco, residente in Milano – Via Morimondo n. 26 - in persona dei legali rappresentanti avv.ti Massimo D'Onofrio e Roberto Manno, 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), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio ALEXTURCO.IT, assegnato alla sig.ra Liza Boschin.

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

- a) il dominio ALEXTURCO.IT è stato assegnato a Liza Boschin il 4 settembre 2007;
- 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.alexturco.it* si accede alla home page del sito <http://turcophoto.com/> ove vengono offerte in vendita immagini fotografiche.

Il 6 agosto 2009, il ricorso con la documentazione allegata ed 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. Il giorno 13 agosto il plico è tornato al mittente con dicitura "trasferito" e la data in cui è stata tentata la consegna dal servizio postale (8 agosto 2009). Le comunicazioni e-mail successive, relative agli aggiornamenti sulla procedura non hanno del pari avuto riscontro.

Ex art. 4.4 lett. c) del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di contestazione nel momento in cui il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata.

Il 24 agosto, alla riapertura degli uffici (chiusura estiva dal 15 al 23 agosto), la Camera Arbitrale di Milano ha contattato l'esperto per l'affidamento dell'incarico. L'Avvocato Nicoletta Colombo ha accettato l'incarico il giorno stesso ed ha emesso la decisione relativa in data 8 settembre 2009. Il Registro, ricevuto il testo della decisione faceva notare una discrepanza formale nel conteggio dei termini per la nomina dell'esperto a cui affidare la decisione. La Camera Arbitrale prendeva atto delle indicazioni del Registro e con raccomandata del 29 settembre 2009 – anticipata per posta elettronica - procedeva ad assegnare alla parte resistente ulteriori 10 giorni per l'invio di eventuali repliche. La raccomandata è tornata al mittente (in data 13 ottobre) con dicitura "trasferito" e la consegna risulta essere stata tentata il giorno 1° ottobre 2009. I 10 giorni assegnati sono quindi trascorsi e nessuna replica è pervenuta. Con l'assegnazione di ulteriore termine la procedura si ritiene essere stata ritualmente instaurata. Il giorno 14 ottobre 2009 la Camera Arbitrale procedeva proponendo l'incarico per la decisione all'avv. Colombo, che accettava il giorno stesso.

Allegazioni del Ricorrente

Il ricorrente è un giovane artista italiano attivo sul mercato dal 1997 conosciuto per la produzione di opere di art design e complementi d'arredo. Lo stesso utilizza la versione contratta del nome di battesimo Alessandro, cioè Alex. Dal 6 settembre 2005 il ricorrente è titolare del nome a dominio "alexturco.com" e nel 2006 ha costituito la società Alex Turco News Pics Art. Nel corso del 2005 allo scopo di valutare possibili iniziative di promozione delle proprie opere il ricorrente ha preso contatti con il signor Luca Boschin e, suo tramite con la Fighissimo LLC, società americana. Nel corso del 2006 il Sig. Luca Boschin rivestiva il ruolo di "marketing manager" della News Pics Alex Turco ed in particolare si occupava di promuovere le vendite delle opere del ricorrente. Dopo qualche tempo la collaborazione tra il ricorrente ed il sig. Boschin cessava.

Con sorpresa il ricorrente veniva a conoscenza che in data 4 settembre 2007 la Sig.ra Liza Boschin, sorella del Sig. Luca Boschin, aveva registrato il nome a dominio in contestazione inserendo come indirizzo e-mail da contattare info@kuadri.com. Entrambi erano e sono collaboratori della Fichissimo LLC e della Kuadri.com.

Il Ricorrente provvedeva tramite i suoi legali a diffidare i due fratelli Boschin. A tale diffida rispondeva il sig. Gorge Havlovic, managing director della Fighissimo LLC, sostenendo che la registrazione era stata effettuata dai suoi dipendenti per la promozione di artisti internazionali tra cui il fotografo statunitense Alex Turco.

In sintesi il Ricorrente afferma:

- che il nome a dominio oggetto di contestazione è identico al nome del Ricorrente

- che tale circostanza sussiste anche se il nome a dominio è composto dallo pseudonimo Alex e non dal nome Alessandro
- che il Ricorrente vanta diritti di esclusiva all'utilizzo di tale nome a dominio
- che il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in malafede in quanto:
 - al momento della registrazione la Resistente era perfettamente a conoscenza dell'attività del Ricorrente e del relativo uso del nome - marchio Alex Turco
 - che il Ricorrente non ha mai conferito il consenso o non ha mai autorizzato la Resistente a registrare il nome a dominio
 - che il nome a dominio per almeno due anni dalla sua registrazione e praticamente fino all'instaurazione della presente procedura, è stato utilizzato per reindirizzare il traffico da questi generato verso il portale kuadri.com i cui contenuti riguardano prodotti e servizi direttamente concorrenziali con quelli del Ricorrente
 - che successivamente all'instaurazione della presente procedura, il nome a dominio reindirizza gli utenti al sito di un fotografo americano.

Il Ricorrente chiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.

Posizione della Resistente

Secondo gli accertamenti svolti dalla Camera Arbitrale di Milano (vedasi la sezione "Svolgimento della procedura"), risulta che la Resistente non ha ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione depositati in quanto trasferitasi dall'indirizzo risultante dal DBNA del Registro non comunicando al Registro la variazione di indirizzo. La resistente non ha dato riscontro alle comunicazioni e-mail inviate successivamente per gli aggiornamenti sulla procedura dimostrando un sostanziale disinteresse alla presentazione delle proprie difese.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, co. I, lett. a) e II 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...".

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto il Ricorrente ha ampiamente provato il diritto all'uso esclusivo del proprio nome/pseudonimo ai sensi di artt. 7 e 9 c.c. con tutte le facoltà connesse quale anche

quella di utilizzare in tutti i modi leciti la notorietà dello stesso (Trib. Torino 23.12.2000 in Dir.Inf. 2001, 539).

Inoltre, il nome a dominio in contestazione è identico e confondibile sia letteralmente sia foneticamente al nome/pseudonimo con cui il Ricorrente è conosciuto.

Pertanto, si deve ritenere accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione.

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

L'art. 3.6, III comma, prevede che *“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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

In sintesi è onere del resistente provare il suo diritto od un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione ed all'uso del nome a dominio. Nel caso di specie, la Resistente non ha depositato alcuna memoria che giustifichi tale registrazione né possono essere considerati argomenti validi per giustificare la stessa quanto risposto ai legali del Ricorrente avendo la Resistente genericamente affermato che il domain name sarebbe stato registrato per pubblicizzare il lavoro del fotografo statunitense Alex Turco in Italia senza fornire alcuna prova di tale assunto.

Dall'esame della documentazione prodotta, il Ricorrente ha fornito *prima facie* la prova dell'insussistenza di un diritto o di un legittimo interesse in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio in contestazione ed ha dichiarato di non aver mai autorizzato quest'ultima a registrare ed utilizzare detto nome a dominio.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento.

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. Il Ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze. Come dimostrato dal Ricorrente, il nome a dominio in contestazione ha reindirizzato, per due anni dalla sua registrazione, tutti gli utenti ad altro sito (kuadri.com) i cui contenuti riguardano prodotti e servizi direttamente concorrenziali con quelli del Ricorrente.

A nulla rileva la circostanza che successivamente all'instaurazione della presente procedura il nome a dominio reindirizza gli utenti ad un sito di un fotografo americano di nome Alex Turco il cui nome a dominio è www.turcophoto.com. E' evidente che tale nuovo reindirizzamento ha come unico scopo quello di cercare di evitare la riassegnazione del nome a dominio al suo legittimo titolare. A ciò si aggiunga che una persona fisica di nazionalità americana non ha titolo per registrare un nome a dominio .it.

Inoltre, dalla documentazione in atti, è emerso che all'atto della registrazione del nome a dominio la Resistente era perfettamente a conoscenza dei diritti sul nome/pseudonimo del Ricorrente e del suo uso da parte di quest'ultimo. E' principio costantemente affermato nelle varie decisioni WIPO che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio/nome/pseudonimo all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (tra le tante si veda WIPO n. D2009-0325).

Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dal Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio ALEXTURCO.IT al Sig. Alessandro Turco residente in Milano - Via Morimondo n. 26 -.

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

Milano, 22 ottobre 2009