

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "lottomatica.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e domicilio della ricorrente

Lottomatica Group S.p.A.
Via del Campo Boario 56/D
00154 Roma
Telefono: 0651899760
Fax: 0651894444
Email: gianni.mantovan@lottomatica.it
Procuratore: Avv. Lucia Sblendorio: l.sblendorio@barzano-zanardo.com

"Ricorrente"

Denominazione e sede legale del registrante del dominio oggetto di opposizione:

Nextone Media LTD
147 Station Road, North Chingford
E46AG - London (GB)
Telefono: +39.0221591386
Fax: +39.0221591386
E-Mail: domains@nextonegroup.com

"Resistente"

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:
lottomatica.it

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 19 Marzo 2012 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lottomatica.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lottomatica.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "lottomatica.it" risultava assegnato alla Nextone Media LTD. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 23 Marzo 2012 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica domains@nextonegroup.com come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lottomatica.it". In detta comunicazione elettronica - inviata in lingua inglese per mera ragione di cortesia e di garanzia di comprensione da parte del resistente estero - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava alla Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In pari data il PSRD trasmetteva via corriere espresso con consegna ricevuta di avvenuto recapito il ricorso completo di tutti gli allegati alla Resistente. In data 27 Marzo 2012, come da quietanza di consegna, veniva effettuata dal corriere la consegna del plico al destinatario.

Considerato che:

1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;

2) la data del 27 Marzo 2012 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

In data 29 Marzo 2012 il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 27 Marzo 2012 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 21 Aprile 2012.

6. Scaduto il citato termine senza che la Resistente – pur debitamente informata – facesse pervenire una memoria di replica, in data 23 Aprile 2012 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dalla Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative all'accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

7. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lottomatica.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente premette nel reclamo introduttivo della presente procedura che il Gruppo Lottomatica è concessionaria esclusiva dello Stato Italiano che gestisce dal 1993 il "Lotto" e dal 2004 le lotterie Istantanee e Differite. Tra l'altro, attraverso società del Gruppo, come la Lottomatica Scommesse s.r.l., fondata nel 2007, e attraverso il canale web (Lottomatica.it) il Gruppo è divenuto leader nel settore dei Giochi e delle Scommesse, consolidando il proprio marchio "Lottomatica", anche on-line, in Italia e in Europa.

Afferma inoltre la Ricorrente di essere titolare – fin dal 1986 - di numerose registrazioni nazionali e internazionali che includono il segno "Lottomatica" in svariati marchi denominativi-figurativi (cfr. fascicolo di parte ricorrente, paragrafo 6, punti da 1 a 8), oltre che di numerose registrazioni di varianti di nomi a dominio che includono interamente il segno "Lottomatica".

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente svolge considerazioni che devono ritenersi più che altro incorporate nei motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utiliz-

zato dalla Resistente in mala fede. Di conseguenza, tali affermazioni vengono riassunte nell'apposita *sedes materiae* della presente decisione.

* * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dalla Nextone Media Ltd in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio è identico ai marchi della Ricorrente e l'aggiunta della lettera "t" – oltre a non consentire elemento di sufficiente differenziazione tra i segni in esame (marchi della Ricorrente e nome a dominio oggetto della presente procedura) – costituirebbe palese elemento di malafede sub specie "*typosquatting*", utilizzato consapevolmente dalla Resistente per attrarre illecitamente traffico Internet sfruttando la notorietà dei marchi Lottomatica proprio nel mercato di riferimento (soprattutto quello italiano, da cui l'ulteriore elemento di malafede rappresentato dalla specifica scelta del ccTLD ".it"). La Resistente deterrebbe dunque il nome a dominio lottomatica.it come veicolo pubblicitario in mala fede, traendo indebitamente vantaggio dal traffico web generato e reindirizzato sul sito della Resistente invece che sul sito ufficiale della Ricorrente;
- b) il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è posto in vendita a mezzo del corrispondente sito Internet, evidenziando in tal modo la palese intenzione della Resistente di trarre profitto dalla sua registrazione;
- c) la Nextone Media Ltd non ha dato riscontro ad alcuna delle richieste e diffide trasmesse dalla Ricorrente anteriormente alla opposizione alla registrazione del nome a dominio lottomatica.it;
- d) la Nextone Media Ltd è identificata sul mercato da una ragione sociale che nulla ha a che vedere con i marchi e i domini della Ricorrente;
- e) tale società farebbe un abusivo utilizzo per fini commerciali e di lucro del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, esercitando la forma di concorrenza sleale parassitaria *sub specie* sviamento dell'utenza;
- f) la Nextone Media Ltd non ha ottenuto alcuna licenza o autorizzazione preventiva all'utilizzo del segno da parte della Ricorrente;
- g) la Nextone Media Ltd è comunque nota come "*cybersquatter*" attivo nell'attività di accaparramento illegittimo di nomi a dominio di terzi titolari di diritti;
- h) Nextone Media Ltd sfrutta in malafede la notorietà dei marchi Lottomatica per campagne pubblicitarie a pagamento di tipo "*pay per click*".

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio lottomatica.it in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA NEXTONE MEDIA LTD.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la Resistente non si è comunque costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, 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 o un nome a 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;
- c) che 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.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "lottomatica.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno "LOTTOMATICA" utilizzato dalla Ricorrente nell'ambito di numerose attività basate su molteplici registrazioni del marchio corrispondente.

Prova del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento sono le allegazioni relative (cfr. fascicolo di parte ricorrente, paragrafo 6, punti da 1 a 8 e Allegati da 8 a 15),

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad 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 nome a 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 o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- 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 di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) 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;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio lottomatica.it da parte della

Nextone Media Ltd. è provata per lo meno con riferimento alle ipotesi sub lettere (a), (b), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

Non può essere revocato in dubbio che la Resistente integri (tuttora) l'ipotesi di mala fede ex art. 3.7(a) del Regolamento con la condotta di offrire in vendita il nome a dominio lottomatica.it sul sito web corrispondente, condotta che induce a ritenere che il nome a dominio è stato registrato anche con lo scopo eventuale di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio a terzi per un corrispettivo, monetario o meno.

Altrettanto è indubbio che, ai sensi dell'articolo 3.7(b) del Regolamento, il nome a dominio lottomatica.it sia di fatto utilizzato dalla Resistente con l'effetto di svolgere o far svolgere a terzi (alle altre società di raccolta di giochi e scommesse sportive – concorrente della Ricorrente - pubblicizzate sul corrispondente sito web) attività in concorrenza (sleale) con l'offerta dei medesimi servizi della Ricorrente.

Ancora, la Ricorrente ha provato (ed è oggettivamente verificabile esaminando il sito web raggiungibile alla URL lottomatica.it) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, la Nextone Media Ltd. persegue intenzionalmente lo scopo di attrarre, per trarne profitto (difatti i link ed i collegamenti in tale sito web devono ragionevolmente presumersi a pagamento), utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con i marchi della Ricorrente. E ciò integra l'ipotesi ai sensi dell'articolo 3.7(d) del Regolamento.

Inoltre, è oggettiva considerazione che la Nextone Media Ltd. ha proceduto alla richiesta di assegnazione in uso del dominio lottomatica.it che rappresenta un segno per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato, ai sensi dell'articolo 3.7(e) del Regolamento.

Infine, con riferimento al rapporto tra la pratica cosiddetta di typosquatting e il requisito della malafede, questo Collegio può limitarsi a richiamare la giurisprudenza arbitrale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale che fin dal 2002 ha chiarito che *"la pratica del typosquatting costituisce per se ipotesi di malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio, dal momento che è assai difficoltoso rinvenire circostanze che permettano di superare l'induzione che il "typosquatter" intenzionalmente ha cercato di attrarre commercialmente, a scopo di profitto, gli utenti Internet verso il proprio sito web, mediante la confusione ingenerata presso il pubblico tra il marchio del ricorrente e il nome a dominio contestato, come se quest'ultimo fosse l'origine del sito web del ricorrente"* (cfr. *Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani*, Decisione WIPO no. D2002-0568).

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, la Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato da Lottomatica Group S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "lottomatica.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 7 Maggio 2012

Avv. Cristiano Bertazzoni
(firmato)

