

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione “televideoitalia.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 1.0 e dell’art. 4.18 delle “Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” Versione 1.0.

* * * * *

Ricorrente: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, per brevità, “Ricorrente” o “RAI”);

Resistente: PM Progetto Media S.r.l. (di seguito, per brevità, “Resistente” o “Progetto Media”);

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: televideoitalia.it.

Collegio unipersonale: Avv. Andrea Colantoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 6 Febbraio 2008 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente - sia in formato elettronico che via corriere espresso - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione “televideoitalia.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 1.0* informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "televideoitalia.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall’art. 4.3 cit. senza che siano state inoltrate comunicazioni dal Registro, in data 11 Febbraio 2008 il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto (docc. 9-13 fascicolo di parte ricorrente);
- c) verificato l’avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "televideoitalia.it" risultava assegnato alla società PM Progetto Media S.r.l. con sede in Piazza della Repubblica 9 - Siracusa in persona dell'admin C Sig.ra Iolanda Garro, domiciliata presso la società. Dal DBNA risultava il seguente indirizzo di posta elettronica riferito all'admin C: pmsiracusa@pmtlevision.com . Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED".

4. Sempre in data 11 Febbraio 2008, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica priva di allegati), informando la PM Progetto Media S.r.l. presso l'indirizzo di posta elettronica risultante dal DBNA della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "televideoitalia.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì della già avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta celere raccomandata indirizzata alla sede della PM Progetto Media S.r.l. così come risultante dal Registro dei Nomi Assegnati. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al 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 il 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 all'indirizzo di posta elettronica dell'admin C pmsiracusa@pmtlevision.com , acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 19 Febbraio 2008 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 – la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare – anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 – il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta celere raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati alla PM Progetto Media S.r.l. al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati;
- b) che in data 12 Febbraio 2008, come da timbro postale apposto sull'accluso cedolino di ricevimento, era stata tentata dalle Poste la consegna del plico al destinatario, che era risultato trasferito;
- c) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, lettera (c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 nel caso in cui il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel database dei nomi assegnati del Registro il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata;
- d) che considerato che la data del 12 Febbraio 2008 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- e) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 il solo reclamo era stato inviato via posta elettronica al resistente in data 11 Febbraio 2008,

e il messaggio di posta elettronica risultava correttamente recapitato all'indirizzo email del resistente;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 12 Febbraio 2008.

6. Nella medesima comunicazione alle parti, il PSRD informava che dal 12 Febbraio 2008 doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica e che decorso il termine citato, il PSRD avrebbe proceduto alla nomina del collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento.

7. In data 17 Marzo 2008, trascorso il termine fissato per il resistente senza che questo facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Andrea Colantoni – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto, in pari data, verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione, fissata al 1° Aprile 2008.

8. In data 18 Marzo 2008 il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "televideoitalia.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione. Questo Collegio ritiene in tale sede di evidenziare – anche ai fini della prova della compiuta ed integrale conoscenza del reclamo (comunque giuridicamente verificata ai sensi delle comunicazioni svolte e sopra illustrate) – che in data 19 Marzo 2008 rappresentanti della Progetto Media S.r.l. contattavano lo scrivente esperto per formulare – all'esito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dal PSRD alla resistente (al medesimo indirizzo email utilizzato in precedenza e come risultante dal DBNA) per la comunicazione della costituzione del Collegio - considerazioni circa la pendente procedura. Se da un lato codesto Collegio faceva rigorosamente presente ai sensi dell'art. 4.9 del Regolamento che è vietata qualsiasi comunicazione diretta tra una parte o suoi rappresentanti e gli esperti nominati (invitando parte resistente a desistere da ogni futura comunicazione, se non con il PSRD ai sensi della procedura), d'altra parte tale tentativo di comunicazione – avvenuto ben oltre i termini per la presentazione di una memoria di replica – attesta altresì che la PM Progetto Media S.r.l. ha sempre correttamente ricevuto fin dagli inizi di Febbraio 2008 almeno le comunicazioni indirizzate all'indirizzo pmsiracusa@pmtlevision.com (essendo state le comunicazioni postali come detto infruttuose).

* * * * *

LEGITTIMAZIONE ATTIVA, DEDUZIONI ED ALLEGAZIONI. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA.

La RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., quale società di capitali costituita in Italia, è legittimata a richiedere ed ottenere la registrazione di nomi a dominio sotto il ccTLD.it e, dunque, ad esperire la procedura di riassegnazione prevista e regolata dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0 e dalle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" Versione 1.0.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, RAI affermava di essere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di provata notorietà nazionale ed internazionale.

La ricorrente fondava il proprio reclamo sulla titolarità, documentalmente dimostrata (docc. 2-5 fascicolo di parte ricorrente), del:

1. marchio figurativo RAI TELEVIDEO n. 992437 di cui alla domanda di registrazione nazionale n. RM2002C/004170 del 22 Luglio 2002 nelle classi 16, 35, 38 e 41;
2. marchio denominativo RAI TELEVIDEO n. 900299 di cui alla domanda di registrazione nazionale n. RM2000C/004125 del 28 Giugno 2000 nelle classi 9, 16, 35, 38 e 41 che costituisce il rinnovo della precedente registrazione del 25 Febbraio 1993 n. 588543;
3. marchio figurativo TELEVIDEOREGIONE n. 852740 di cui alla domanda di registrazione nazionale n. RM1998C/003841 del 29 Luglio 1998 nelle classi 16, 35, 38 e 41;
4. marchio denominativo TELEVIDEO Telesoftware n. 900300 di cui alla domanda di registrazione nazionale n. RM2000C/004126 del 28 Giugno 2000 nelle classi 9, 16, 35, 38 e 41.

La RAI sosteneva che i marchi in oggetto fossero dotati di diffusa notorietà confondibile con il nome a dominio televideoitalia.it ed erano stati registrati con diritto di anteriorità rispetto al dominio di cui trattasi.

Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente sosteneva, anzitutto, che il dominio televideoitalia.it fosse *"identico e, comunque, idoneo a creare confusione nel pubblico rispetto al marchio su cui la ricorrente vanta legittimi diritti di privativa"*. A tal fine, la ricorrente dava prova (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente) della diffusa notorietà acquisita dal marchio TELEVIDEO nel tempo producendo un estratto dei risultati che si ottengono digitando su uno qualsiasi dei motori di ricerca web la denominazione "TELEVIDEO" dal quale emerge che i primi risultati che appaiono sono i siti istituzionali della RAI Radiotelevisione Italiana. Inoltre, affermava la ricorrente che la notorietà del marchio in questione (riprodotto per intero nel nome a dominio televideoitalia.it della resistente senza che l'aggiunta della locuzione "Italia" sia evidentemente idonea ad eliminare il rischio di confusione che ne deriva e senza che le locuzioni RAI, REGIONE O TELESOFTWARE incluse nei marchi della ricorrente pregiudichino in alcun modo la valutazione del segno TELEVIDEO in termini di elemento distintivo o "cuore" dei marchi) è altresì attestata dalla presenza di una voce "Televideo" sulla libera enciclopedia on-line "Wikipedia", nota in tutto il mondo.

Affermava inoltre la ricorrente:

- che il segno TELEVIDEO contraddistingue il servizio di informazione in teletext della RAI che ha raggiunto negli anni una straordinaria popolarità (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), divenendo uno dei segni distintivi istituzionali più noti della RAI, tanto che ogni volta si fa riferimento a tale dizione si ingenera immediatamente nel pubblico un richiamo univoco ed automatico al servizio di informazione offerto dalle reti televisive della RAI, prima società televisiva ad aver utilizzato tale servizio letto ogni giorno da 21 milioni di italiani;
- che la RAI Radiotelevisione Italiana è l'unica emittente televisiva legittimata ad utilizzare il fonema TELEVIDEO (tanto che emittenti concorrenti denominano il loro servi-

zio teletext in maniera diversa, ad esempio il Gruppo Mediaset lo denomina “Media-video”);

In relazione al requisito di cui all’art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.0, la ricorrente affermava che, fermo restando l’onere probatorio gravante in merito sulla resistente, non sussisteva alcuna delle circostanze esimenti previste dall’art. 3.6, 3° co. del Regolamento, risultando la condotta della PM Progetto Media S.r.l. (la cui ragione sociale afferma la ricorrente non aver alcun collegamento, neanche parziale, con la locuzione TELEVIDEO abusivamente utilizzata) contraria ai dettami di legge, anzitutto alla normativa di cui al d.lgs. 30/2005 recante Codice della proprietà industriale (in seguito, per brevità, “c.p.i.”).

In merito al requisito di cui all’art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.0, la ricorrente affermava che:

- la resistente avrebbe registrato il dominio televideoitalia.it “al solo fine di usurpare segni distintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio della capacità attrattiva e dalla popolarità di cui gode il marchio “TELEVIDEO” registrato dalla RAI e l’omonimo servizio in teletext;
- la resistente utilizzerebbe concretamente il nome a dominio (doc 8 fascicolo di parte ricorrente) attraendo gli utenti del web sul proprio sito Internet televideoitalia.it nel quale sono presenti molti *banner* e *links* sponsorizzati, circostanza – questa – rilevante ai sensi dell’art. 3.7. lettera (d) del Regolamento.

Per quanto esposto, la ricorrente richiedeva la riassegnazione in proprio favore del dominio televideoitalia.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DELLA PM PROGETTO MEDIA S.R.L.

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

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

In base all’art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.0, 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.

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.

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

Il nome a dominio “televideoitalia.it” è evidentemente confondibile con il marchio registrato “TELEVIDEO” e con gli altri marchi di esclusiva titolarità della RAI menzionati dalla ricorrente.

Sul punto, si deve dunque concordare con quanto affermato dalla ricorrente che il marchio TELEVIDEO e gli altri marchi che includono – nella parte denominativa – detta locuzione devono ritenersi rinomati e, pertanto, meritevoli della tutela di cui all'art. 22 2° co. c.p.i. che vieta di adottare come nome a dominio un segno simile ad un marchio registrato che goda di rinomanza anche per prodotti non affini, ben potendosi prescindere dalla circostanza se essi siano stati rivendicati per gli specifici servizi resi via Web.

Benché tale circostanza non sia richiesta ai fini della dimostrazione del requisito *de quo*, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità ed identità tra dominio e marchio a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato, la notorietà del marchio rileva certamente in relazione alla dimostrazione della mala fede e quindi del requisito ex art. 3.6(c) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

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 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 trarre 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 mala fede della resistente deve ritenersi sussistente con riferimento sia alla registrazione, sia all'utilizzo che la ricorrente ha comprovato mediante la documentazione offerta in comunicazione.

In relazione alla registrazione, anche alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la resistente al momento in cui ha richiesto l'assegnazione del dominio in contestazione non poteva non essere a conoscenza dei diritti della ricorrente almeno sul marchio TELEVIDEO RAI in considerazione della rinomanza presso il pubblico dei consumatori come documentato in atti dalla RAI.

Anzi, come rilevato dalla RAI, si ritiene che la resistente ne presupponesse la notorietà ed intendesse mediante la registrazione del dominio televideoitalia.it impedire illegittimamente alla ricorrente l'utilizzo su web di un proprio esclusivo segno distintivo, attraendo nel contempo (nella forma di sviamento) utenti del web sul proprio sito Internet.

La circostanza provata dalla ricorrente e verificata da codesto collegio della presenza sul sito web televideoitalia.it della resistente di links e banner di terzi soggetti lascia ragionevolmente presumere che PM Progetto Media S.r.l. possa aver altresì utilizzato il nome a dominio televideoitalia.it (ed il sito tramite esso raggiungibile) ottenendo possibili profitti da inserzioni pubblicitarie di terzi su quel sito.

Ad avviso del collegio, sono provate le condotte che integrano l'elemento soggettivo della mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettere (b) e (c) e soprattutto lettere (d) ed (e) del Regolamento.

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 dalla ricorrente

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 dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "televideoitalia.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 <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

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

Roma, 1° Aprile 2008


Avv. Andrea Colantoni