



**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 2/2017 promossa da

**DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG, con sede in Karlsruhe (Germania),  
Carl-Metz Strasse 1**

- Ricorrente -

**CONTRO**

**Macrosten Ltd, 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos Nicosia,  
Cipro**

- Resistente -

\* \* \* \* \*

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI:** sundance.it – alana.it.

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Angelica Lodigiani

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 17.05.2017**: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione dei nomi a dominio “sundance.it” e “alana.it”;
- 25.05.2017**: il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 23.06.2017**: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva il 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 “sundance.it” e “alan.it”, attualmente assegnati a Macrosten Ltd.
- 26.06.2017**: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati dei nomi a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che gli stessi valori risultavano “contestati” (“challenged”).
- **30.06.2017**: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dalla Ricorrente e confermato dal Registro.
- **28.09.2017**: veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte della resistente. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data **18.07.2017**;
- **21.08.2017**: MFSD riceveva a mezzo mail copia della replica e l’allegata documentazione da parte della Resistente.
- **23.08.2017**: MFSD riceveva la copia cartacea della replica e l’allegata documentazione da parte della Resistente.
- **28.08.2017**: MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Angelica Lodigiani;
- **29.08.2017**: l’Avv. Angelica Lodigiani accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

### A. Fatti

DM-Drogerie Markt GmbH + Co.KG (di seguito “DM-Drogerie Markt”), è una società facente parte del Gruppo DM Drogerie Markt il “Gruppo”), con oltre 55.000

dipendenti, con sedi in Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Romania, Bulgaria e Macedonia. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato un fatturato di oltre 9 miliardi di Euro. DM-Drogerie Markt è attualmente presente in 12 Paesi europei, inclusa l'Italia. La società deve pertanto essere considerata “una delle aziende di maggior rilievo in Europa nel proprio settore”.

La Ricorrente è la titolare di quasi 1000 domande e registrazioni di marchio nel mondo, tra le quali, le seguenti:

- SUNDANCE (parola), registrazione internazionale n. 650255 del 22 dicembre 1995, designante anche l'Italia;
- SUNDANCE (parola), registrazione internazionale n. 803172 del 06 maggio 2003, designante anche l'UE;
- SUNDANCE (parola), registrazione internazionale n. 956350 del 21 dicembre 2007, designante anche l'UE;
- SUNDANCE (parola), registrazione internazionale n. 1015411 del 19 agosto 2009, designante anche l'UE;
- ALANA (parola), registrazione internazionale n. 678935 del 23 luglio 1997, designante anche l'UE;
- ALANA (parola), registrazione internazionale n. 862489 del 16 agosto 2005, designante anche l'UE;
- ALANA (parola), registrazione internazionale n. 872835 del 15 dicembre 2005, designante anche l'UE;
- ALANA (parola), registrazione internazionale n. 1123649 del 30 gennaio 2012, designante anche l'UE;
- ALANA (figura), registrazione internazionale n. 1172281 del 18 aprile 2013, designante anche l'UE.

I nomi a dominio <alana.it> e <sundance.it> risultano registrati rispettivamente dal 20 aprile 2010 e dal 28 settembre 2013.

Al momento della presentazione del ricorso, entrambi i nomi a dominio riconducevano a delle pagine contenenti link “pay-per-click” ed il nome a dominio <sundance.it> era anche offerto in vendita.

## **B. I requisiti di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute**

Le allegazioni della Ricorrente in merito ai requisiti di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute, necessari per ottenere la riassegnazione dei nomi a dominio contestati, sono le seguenti.

### **a) Sulla identità dei nomi a dominio sottoposti ad opposizione rispetto ai marchi della Ricorrente**

I nomi a dominio <sundance.it> e <alana.it> sono identici ai marchi denominativi SUNDANCE e ALANA della Ricorrente.

### **b) Sull'assenza di diritti o titoli della Resistente in relazione ai nomi a dominio oggetto di opposizione**

I nomi a dominio <sundance.it> e <alana.it> non corrispondono alla denominazione sociale della Resistente, né a marchi sui quali questa gode di diritti. La Ricorrente non ha concesso in licenza o comunque autorizzato la Resistente ad utilizzare i propri marchi SUNDANCE e ALANA. La Ricorrente non ha utilizzato in buona fede o si è preparata oggettivamente ad utilizzare i nomi a dominio per offrire al pubblico beni e servizi, né sta facendo degli stessi un uso commerciale, o non commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato. I domini contestati sono utilizzati per accedere a pagine web contenenti link "pay-per-click" ed il dominio <sundance.it> è offerto in vendita. La Resistente starebbe quindi traendo un indebito profitto, sfruttando indebitamente i marchi della Ricorrente.

### **c) Sulla malafede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio**

La Ricorrente sottolinea come la registrazione di ben due nomi a dominio identici ai marchi della Ricorrente sia di per sé stesso indice di malafede. E' infatti del tutto da escludere il cosiddetto "caso fortuito".

Inoltre, il fatto che il nome a dominio <sundance.it> sia posto in vendita è una ulteriore dimostrazione della malafede della Resistente. Infatti, tale circostanza indurrebbe a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo

primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire, il nome a dominio alla Ricorrente.

Entrambi i nomi a dominio contestati sono utilizzati in relazione ad un servizio di *domain parking* (in particolare [www.parkingcrew.net](http://www.parkingcrew.net)) il cui motto è “We Monetize Your Domains!”. Il nome della Ricorrente compare tra i link presenti alla pagina [www.alana.it](http://www.alana.it); la Resistente sta pertanto utilizzando i marchi della Ricorrente per attirare traffico sui propri domini e guadagnare dagli annunci pubblicitari presenti sulle relative pagine web.

Le suddette circostanze, unite al fatto che la Ricorrente è una delle maggiori realtà commerciali d'Europa con oltre 3200 punti vendita e che la registrazione dei nomi a dominio <sundance.it> e <alana.it> impedisce alla legittima titolare dei marchi SUNDANCE ed ALANA di utilizzare tali domini sul mercato italiano, sono sufficienti a dimostrare la malafede della Resistente nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio oggetto della presente procedura.

La Ricorrente richiede pertanto il trasferimento dei nomi a dominio <sundance.it> ed <alana.it> a proprio nome.

## **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente contesta gli argomenti della Ricorrente posti alla base della propria richiesta di riassegnazione, sulla base delle seguenti argomentazioni.

### **A. Premessa**

La Resistente è un *Domain Name Investor*, vale a dire un soggetto che svolge, in via imprenditoriale, l'attività di acquisto e vendita di nomi a dominio corrispondenti a parole generiche e di uso comune, per sfruttarne l'intrinseca e persistente capacità attrattiva. Il tema è stato già affrontato in precedenti decisioni di procedure di riassegnazione, nelle quali è stata riconosciuta la legittimità di tale attività.

Il fatto che vi sia una sovrapposizione tra marchi e nomi a dominio non può e non deve essere automaticamente ricollegato ad un disegno usurpativo della Resistente,

ma è la naturale conseguenza dell'adozione, come segni distintivi, di denominazioni di uso promiscuo e diffuso su vasta scala. Ed infatti, il termine "Alana" corrisponde ad un nome comune di persona (così come espressamente affermato dalla stessa Ricorrente in sede di procedimento di appello R 1395/2014-5 avanti all'EUIPO del 27 novembre 2015) ed è oggetto di varie registrazioni di marchio a nome di differenti soggetti, sin da data anteriore al 1997 (data del primo marchio ALANA della Ricorrente). Quanto al termine "sundance", esso è di uso "promiscuo", come dimostrato dalla pagina di Wikipedia allegata alla memoria della Resistente nella quale si legge che tale termine è utilizzato in diversi ambiti ed è anche lui oggetto di numerose privative di marchio, antecedenti all'omonimo marchio della Ricorrente.

## **B. I requisiti di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute**

Le allegazioni della Resistente in merito ai requisiti di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute, sono le seguenti.

### **a) Sulla identità dei nomi a dominio sottoposti ad opposizione rispetto ai marchi della Ricorrente**

La Resistente non contesta l'identità tra i nomi a dominio <sundance.it> ed <alana.it>.

### **b) Sui diritti della Resistente in relazione ai nomi a dominio oggetto di opposizione**

La Resistente sostiene di godere di diritti sui nomi a dominio <alana.it> e <sundance.it> per le seguenti ragioni.

La mancanza di un marchio registrato della Resistente, corrispondente ai nomi di dominio contestati, non è necessariamente prova della mancanza di diritto o titolo sul nome a dominio. L'uso di nomi a dominio consistenti in parole generiche o di uso comune, anche ai fini di rivendita, non è di per sé illegittima. Affinché si realizzi un illecito, è necessario dimostrare che ciò che viene venduto non è il termine comune, ma esattamente il bene giuridico protetto dalle norme di proprietà industriale, vale a dire l'avviamento ed il consenso di mercato associato dai

consumatori a quei prodotti noti per essere contraddistinti da quel marchio di quel titolare.

L'uso commerciale dei nomi a dominio <sundance.it> e <alana.it> deve essere considerato legittimo in quanto la Ricorrente non avrebbe in alcun modo dimostrato che “la registrazione dei suddetti nomi a dominio, nonché il loro utilizzo, siano stati posti in essere dalla Resistente con il precipuo, se non unico, fine di arrecare *intenzionalmente* un danno” alla Ricorrente. Le parti infatti non sono legate da alcun rapporto professionale, non sono in concorrenza e la Resistente non ha mai proposto in vendita alla Ricorrente i nomi a dominio oggetto dell'odierna procedura.

### **c) Sulla buona fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio**

In relazione a quest'ultimo punto la Resistente sostiene che le affermazioni della Ricorrente volte a provare l'uso e la registrazione in malafede dei nomi a dominio contestati non sono dirimenti. Mancherebbe infatti una qualsiasi prova della notorietà dei marchi anteriori SUNDANCE ed ALANA, necessaria per poterne dimostrare la conoscenza o conoscibilità, da parte della Resistente. Peraltro, la Ricorrente ha iniziato ad operare in Italia solo nel 2016.

Il fatto che la Resistente abbia registrato due nomi a dominio corrispondenti a due marchi della Ricorrente non esclude assolutamente il “caso fortuito”. Infatti, tale circostanza è semplicemente la naturale possibile conseguenza del fatto che la Ricorrente ha adottato come marchi due parole di uso comune e generiche. Una ricerca svolta sul motore di ricerca Google, dimostra come i suddetti termini non vengano usati come marchi, neanche dalla Ricorrente.

Il fatto che il nome a dominio <sundance.it> sia posto in vendita non dimostra alcuna malafede, né la volontà di cedere lo stesso alla Ricorrente e lo stesso vale per l'utilizzo dei nomi a dominio per ricondurre ad una “parking page” contenente link “pay-per-click”, anche laddove tali link rinvino a prodotti o servizi della Ricorrente, in unione ad altri link generici.

L'unica ragione per la quale i nomi a dominio <sundance.it> e <alana.it> sono stati registrati, è quella di sfruttarne il loro intrinseco potere di attirare traffico, dovuto al loro uso promiscuo e generico e non al fatto che tali segni siano ricercati dagli utenti in virtù dell'uso come marchio fatto dal loro titolare.

### **C. Reverse Domain Name Hijacking**

La Resistente richiede che venga accertato che l'azione promossa dalla DM-Drogerie Markt sia stata promossa in malafede e che venga pertanto opportunamente sanzionata, ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento Dispute. L'azione della Ricorrente costituirebbe, infatti, un abuso del proprio diritto per appropriarsi ingiustamente di nomi a dominio spettanti legittimamente alla Resistente.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

##### **a) Identità o confondibilità dei nomi a dominio oggetto di contestazione con i marchi della Ricorrente**

L'articolo 3.6(a) del Regolamento Dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è l'identità o il rischio di confusione con – tra l'altro - un marchio su cui il ricorrente vanta diritti.

Le parti del presente procedimento sono concordi nel ritenere che i nomi a dominio <sundance.it> e <alana.it> sono identici ai marchi ALANA e SUNDANCE della Ricorrente. L'Esperto ritiene che effettivamente non vi sia alcuna differenza tra i due nomi a dominio contestati ed i marchi anteriori della Ricorrente, posto che il ccTLD “.it” non entra a far parte della valutazione sulla identità o sul rischio di confusione degli stessi.

Il primo requisito di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute deve pertanto essere considerato assolto.

##### **b) Diritto o titolo della Resistente sui nomi a dominio oggetto di contestazione**

L'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute stabilisce che affinché si possa riassegnare un nome a dominio contestato al richiedente, occorre dimostrare che l'assegnatario *“non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”*.

E' giurisprudenza costante in materia di procedure di riassegnazione che sia sufficiente per il ricorrente fornire degli indizi sufficienti affinché, *prima facie*, si possa ritenere una mancanza di diritto o titolo del resistente sul nome a dominio

contestato, al fine di invertire l'onere della prova. Ciò in quanto fornire la prova di un fatto negativo di un terzo, equivarrebbe a richiedere al resistente uno sforzo particolarmente oneroso, se non impossibile.

Pertanto, in questa sede, la Ricorrente dovrà fornire indizi sufficienti a dimostrare che, almeno *prima facie*, la Resistente è priva di diritti o titoli sui nomi a dominio contestati. Sarà poi compito della Resistente confutare le allegazioni della Ricorrente sì da dimostrare di possedere diritti o di avere titolo sui nomi a dominio in questione.

Sul punto, la Ricorrente rileva che la Resistente non è titolare di marchi corrispondenti ai nomi a dominio oggetto di contestazione e di non avere concesso in licenza alla Resistente o comunque autorizzato la stessa ad utilizzare i propri marchi SUNDANCE ed ALANA. Inoltre, la Resistente non avrebbe utilizzato in buona fede o non si sarebbe preparata oggettivamente ad usare i nomi a dominio contestati per offrire al pubblico beni o servizi, né starebbe facendo un uso non commerciale degli stessi od un uso commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato. Si ricorda infatti in proposito, che entrambi i nomi a dominio conducono a delle pagine contenenti link "pay-per-click", uno dei quali rimanda espressamente alla Ricorrente e che il nome a dominio <sundance.it> è offerto in vendita.

L'Esperto nominato ritiene che quanto addotto dalla Ricorrente sia sufficiente ad invertire l'onere della prova e che sia pertanto compito della Resistente provare, *a contrario*, di possedere un diritto o titolo sui nomi a dominio contestati.

Rinviando a quanto precedentemente riportato in merito alle argomentazioni della Resistente a difesa del proprio operato, l'Esperto nominato ritiene, in primo luogo, di condividere quanto già affermato nelle varie precedenti decisioni citate dalla Resistente, vale a dire che l'attività di *Domain Name Investor* è di per sé legittima laddove non miri specificatamente a ledere diritti di un terzo.

La Resistente sostiene che i termini "sundance" ed "alana" sono dei termini generici. L'Esperto non condivide la genericità di tali termini. L'eventuale assenza di carattere distintivo deve essere valutata in relazione al territorio di riferimento che, nel caso di specie, è l'Italia, essendo i due nomi a dominio oggetto della presente procedura registrati sotto il ccTLD ".it". In Italia, "sundance" ed "alana" non corrispondono a parole generiche. Non pare quindi necessario, per la

Ricorrente, dovere provare l'acquisito carattere distintivo dei propri marchi come suggerito dalla Resistente nella propria memoria di replica, allorché parla di “*secondary meaning*”.

Per quanto concerne, invece, l'assunto che si tratti di termini di uso comune, l'Esperto ritiene le argomentazioni della Resistente almeno in parte maggiormente convincenti. Considerato che la Resistente è attiva nel settore della compravendita di nomi a dominio e considerato che Internet ha una portata globale, è ragionevole ritenere che l'appetibilità di un nome di dominio venga valutata non solo sulla base della lingua dell'assegnatario del nome a dominio, ma anche - ed in particolare - della lingua inglese. In quest'ottica, la locuzione “sun dance” che equivale all'italiano “danza del sole” ha certamente un grado di diffusione elevato ed è comprensibile che possa essere ritenuta appetibile da una soggetto che esercita l'attività di compravendita di nomi a dominio. Pertanto ed in assenza di ulteriori elementi che dimostrino che vi sia stato un chiaro intento di ledere il marchio SUNDANCE della Ricorrente, la messa in vendita del nome a dominio <sundance.it> al migliore offerente ed il suo sfruttamento attraverso dei link “pay-per-click” non paiono rappresentare un tentativo di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne i marchi. Tali attività appaiono piuttosto rientrare nel normale svolgimento dell'attività professionale della Resistente.

Pertanto, quantomeno rispetto al nome a dominio <sundance.it>, l'Esperto adito ritiene di potere concludere che, viste le argomentazioni della Resistente, le motivazioni fornite dalla Ricorrente non sono sufficienti a dimostrare l'assenza di un diritto o titolo della Resistente su tale nome a dominio.

Venendo ora al nome a dominio <alana.it>, l'Esperto ritiene che le circostanze di fatto e di diritto siano diverse rispetto a quelle precedentemente descritte. La Resistente sostiene che il termine “Alana” corrisponde ad un nome femminile e fornisce prove al riguardo, tra cui, in particolare, la decisione del procedimento di appello R 1395/2014-5, durante il quale la stessa Ricorrente ha ammesso trattarsi di un “nome proprio di persona femminile”. Da alcune verifiche svolte sul motore di ricerca Google®, l'Esperto adito ha riscontrato che effettivamente il termine Alana corrisponde ad un nome proprio di persona, di origini incerte e probabilmente da intendersi come il femminile di Alan. Occorre, tuttavia, rilevare come tale circostanza sia ininfluenza, considerato che seppur si tratti di un nome di persona,

tale nome è estremamente raro e certamente non corrisponde ad un “termine di uso comune” (si veda in proposito la stessa decisione di appello sopra citata).

Altrettanto non trascurabile appare il fatto che nei link sponsorizzati della pagina web corrispondente al nome a dominio <alana.it> appare un espresso riferimento alla Ricorrente. In quest’ottica, l’Esperto adito non può non ritenere fondati gli argomenti forniti dalla Ricorrente ed in particolare il fatto che l’uso del nome a dominio <alana.it> è un uso volto a trarre profitto, se non direttamente dal marchio della Ricorrente, che non appare espressamente nel link “pay-per-click”, quantomeno dalla notorietà della sua titolare, la DM-Drogerie Markt.

Pertanto, l’Esperto adito ritiene che la Ricorrente abbia provato con successo la mancanza di diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio <alana.it>.

### **c) Malafede della Resistente nella registrazione e nell’uso dei nomi a dominio**

Il terzo ed ultimo requisito da provare affinché si possa procedere con la riassegnazione di un nome a dominio in capo al ricorrente è dettato dall’art. 3.6(c) del Regolamento Dispute, il quale richiede che venga dimostrato che *“il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”*.

Il requisito della malafede è pertanto duplice, dovendo sussistere sia all’atto della registrazione del nome a dominio, che nel suo utilizzo.

Per quanto concerne il nome a dominio <sundance.it>, a rigore, la valutazione circa la malafede o meno della Resistente sarebbe superflua. Infatti, non essendo la Ricorrente riuscita a dimostrare la mancanza di un diritto o titolo della Resistente su tale nome a dominio, la prova della malafede diventa irrilevante. Al fine di potere procedere con la riassegnazione di un nome a dominio, occorre provare contemporaneamente tutte e tre le circostanze di cui all’art. 3.6 del Regolamento Dispute. La mancanza anche di uno solo dei tre requisiti determina il rigetto del ricorso. Tuttavia, a fini di completezza, l’Esperto nominato valuterà la presenza o meno del requisito della malafede anche nei confronti del nome a dominio <sundance.it>.

Occorre rilevare che la Ricorrente non ha speso parole sull’uso e l’eventuale notorietà dei propri marchi. La Resistente, invece, puntualizza che l’ingresso sul

mercato italiano della DM-Drogerie Markt è avvenuto nel 2016, a fronte di una registrazione dei nomi di dominio avvenuta nel 2010, per <alana.it> e nel 2013, per <sundance.it>.

In quest'ottica non si può non rilevare come sia quantomeno incerto il fatto che la Resistente fosse a conoscenza – o potesse essere a conoscenza – dei marchi della Ricorrente nel momento in cui ha proceduto con la registrazione dei due nomi a dominio corrispondenti.

La Ricorrente sostiene poi che il fatto che la Resistente abbia registrato due nomi a dominio identici a due marchi della Ricorrente sia una chiara indicazione della malafede della Resistente. L'Esperto non condivide questa argomentazione. Considerato che la Resistente è attiva nel campo della compravendita di nomi a dominio e che, conseguentemente, è titolare di un numero ingente di domini corrispondenti a denominazioni generiche o comunque di utilizzo comune e pertanto per essa appetibili da un punto di vista economico, il fatto che due dei nomi a dominio della Resistente coincidano con due marchi della Ricorrente può benissimo essere attribuito al caso fortuito.

La messa in vendita del nome a dominio <sundance.it> e l'utilizzo dello stesso per condurre ad un pagina web sulla quale appaiono link “pay-per-click” che nulla hanno a che vedere con la Ricorrente, non sono, nel caso di specie, elementi che possano fare pensare ad una malafede della Resistente.

Come correttamente puntualizzato da quest'ultima, infatti, la Resistente non ha mai approcciato la Ricorrente per proporre la vendita del nome a dominio <sundance.it>, né vi sono prove che tale tentativo sia avvenuto nei confronti di concorrenti della Ricorrente. Non si applica pertanto il disposto di cui all'art. 3.7(a) del Regolamento Dispute in quanto non si ravvisano “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 ricorrente 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”.

Neanche il disposto dell'art. 3.7(d) del Regolamento Dispute può essere di ausilio nel caso di specie, posto che non risultano elementi atti a poter concludere che la Resistente abbia “intenzionalmente” utilizzato il nome a dominio “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando una possibile confusione con

un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario”. Come già rilevato, per quanto concerne il nome a dominio <sundance.it>, i link “pay-per-click” cui tale dominio rimanda, si riferiscono ad attività che nulla hanno a che vedere con la Ricorrente, i suoi prodotti ed i suoi marchi. Pertanto, non vi è prova alcuna che la registrazione e l’uso del nome a dominio in questione mirassero specificamente a trarre profitto dal marchio della Ricorrente.

L’Esperto adito conclude dunque che la Ricorrente non ha provato la malafede della Resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio <sundance.it>.

Diverso discorso, invece, può essere fatto per il nome a dominio <alana.it>. Quest’ultimo rimanda ad una pagina web che contiene dei link “pay-per-click”, uno dei quali si riferisce espressamente alla Ricorrente. Tale utilizzo è illegittimo in quanto è potenzialmente tale da arrecare pregiudizio alla Ricorrente e dimostra una intenzione della Resistente di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza della Ricorrente, dei suoi prodotti e dei suoi marchi. L’uso che la Resistente faceva, al momento del deposito del presente Reclamo, del nome a dominio <alana.it> è da considerarsi in malafede. Si veda a questo proposito quanto stabilito dal §2.9 della terza edizione della “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), laddove si legge che è opinione comune dei Collegi giudicanti nelle procedure di riassegnazione, che “l’uso del nome a dominio per accedere ad una “parking page” sulla quale sono presenti dei link “pay-per-click” non costituisce un uso in buona fede qualora tali link competono con, o sfruttano la reputazione o l’avviamento del marchio del ricorrente o comunque traggono in inganno gli utenti Internet”.

In merito alla registrazione del nome a dominio <alana.it> in malafede, come già detto in precedenza, è incerto se la Resistente fosse a conoscenza del corrispondente marchio della Ricorrente all’atto della registrazione di tale dominio. Occorre tuttavia rilevare che tanto il Regolamento sull’Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio nel ccTLD .it, quanto le Linee Guida sulla Gestione delle Operazioni sui Nomi a Dominio nel ccTLD .it, prevedono che l’assegnatario di un nome a dominio debba, all’atto della richiesta di assegnazione, confermare di “avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale

richiesta di registrazione, diritti di terzi” (cfr. art. 3.1.6.1. d) delle suddette Linee Guida).

La necessità di valutare preventivamente se la registrazione del nome a dominio <alana.it> potesse ledere diritti anteriori di terzi diventava ancora più stringente nella misura in cui il termine ALANA non è, come sostiene la Resistente, un termine generico o di uso comune e nella misura in cui la Resistente opera professionalmente nel campo della registrazione e vendita di nomi a dominio e pertanto ben conosce la materia.

Le suddette osservazioni sono in linea con quanto stabilito da precedenti collegi, nelle procedure UDRP. A questo proposito si veda infatti la “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” menzionata in precedenza, nella quale si legge che *“in considerazione degli obblighi previsti dal paragrafo due della Policy sulle dispute dei nomi a dominio, i Collegi hanno stabilito che “i resistenti i quali (deliberatamente) omettono di cercare e/o di verificare registrazioni nelle banche dati online a disposizione, sono responsabili per ogni conseguente registrazione abusiva, sulla base del principio della ignoranza volontaria; a seconda dei fatti e delle circostanze del caso, tale principio è stato applicato indipendentemente dal fatto che l’assegnatario sia un soggetto che opera professionalmente nel campo dei nomi a dominio.*

*Al contrario, i Collegi hanno determinato che qualora un assegnatario dimostri di avere intrapreso misure aggiuntive per evitare l’uso abusivo di un dominio registrato, e.g., attraverso metodi che fanno uso di parole chiave negative, tali azioni possono corroborare la sua buona fede”* (Cfr. §3.2.3.)

Non solo la Resistente non si è premurata, prima della registrazione del nome a dominio contestato, di escludere che lo stesso corrispondesse con un marchio di terzi, ma ha anche utilizzato il nome a dominio in modo tale da agganciarsi alla notorietà della Ricorrente, attraverso un link pay-per-click che rimanda espressamente alla stessa. La Resistente ben avrebbe potuto escludere qualsiasi riferimento alla Ricorrente nei link presenti alla pagina <alana.it>, tramite l’utilizzo delle cosiddette “negative keywords”, parole chiave che possono essere scelte per far sì che determinati termini (come per esempio il nome della Ricorrente), non appaiano nei link “pay-per-click”. Tuttavia, la Resistente non ha adottato tale tipo di accorgimento, quantomeno prima di venire a conoscenza della contestazione della Ricorrente. L’Esperto nominato ha infatti appurato che al momento della redazione

della presente decisione, la pagina web <alana.it> contiene solo link generici, non riferiti alla Ricorrente ed alla sua attività. Sembra quindi chiaro che il contenuto della “parking page” è stato recentemente modificato, ma tale modifica è arrivata tardivamente.

Alla luce di quanto precede, l’Esperto nominato ritiene che il nome a dominio <alana.it> sia stato registrato ed usato in malafede per impedire alla Ricorrente di usare il proprio marchio in un nome di dominio corrispondente e per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il proprio marchio ALANA.

**d) Sulla richiesta di dichiarazione di “reverse domain name hijacking”**

La Resistente ha chiesto che la Ricorrente venga sanzionata per avere abusato del proprio diritto, avendo presentato il presente ricorso pur sapendo di non avere diritti da far valere nei confronti della Resistente e al solo scopo di tentare di riappropriarsi di nomi a dominio che non le spettano.

Secondo quanto previsto dall’art. 4.115 del Regolamento Dispute, “se, all’esito dell’istruttoria, il Collegio raggiunge il convincimento che il reclamo è stato promosso in mala fede, o per screditare il titolare del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso”.

L’Esperto adito non ritiene che la Ricorrente, abbia presentato il proprio reclamo in malafede.

Certamente la malafede è da escludersi rispetto al nome a dominio <alana.it> posto che il Ricorso della Ricorrente è fondato.

Rispetto al nome a dominio <sundance.it> sussistevano comunque elementi che potevano legittimamente far presumere alla Ricorrente di vantare dei diritti sul nome a dominio contestato, come la titolarità di un marchio anteriore identico, il fatto che il nome a dominio fosse posto in vendita ed il fatto che riconducesse ad una pagina contenente link “pay-per-click”.

Per tali ragioni, l’Esperto nominato non ritiene di dovere accogliere la richiesta della Resistente di sanzionare la Ricorrente per avere presentato il proprio reclamo in malafede.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminati e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, respinge il reclamo proposto da DM-Drogerie Markt GmbH + Co.KG avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio <sunadance.it> e lo accoglie rispetto al nome a dominio <alana.it>. Per l'effetto si dispone che il nome a dominio <sundance.it> rimanga assegnato alla Resistente e che il dominio <alana.it> venga trasferito in capo alla Ricorrente.

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 alla Resistente.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2017

Il Collegio Unipersonale



Avv. Angelica Lodigiani