

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

**AXAREALESTATE.IT
ACSARE.IT**

Ricorrenti: AXA Société Anonyme e AXA Investment Managers SA rappresentate dagli Avv.ti Adriano Vanzetti, Sabina Michelle Vanzetti e Anna Colmano

Resistente: Sidcom S.r.l.

Collegio (unipersonale): Dott. Luca Barbero

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 23/06/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, AXA Société Anonyme, 25, con sede in Avenue Matignon 75008 Parigi (Francia) e AXA Investment Managers SA con sede in 100, Esplanade du General de Gaulle, Tour B, Def. 4, 92400 Courbevoie (Francia), entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Adriano Vanzetti, Sabina Michelle Vanzetti e Anna Colmano con Studio Legale in Via Daverio, 6, 20122 Milano hanno introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore dei nomi a dominio AXAREALESTATE.IT e ACSARE.IT, assegnati alla Sidcom S.r.l. con sede in Via Soperga, 17, 20124 Milano. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il nome a dominio AXAREALESTATE.IT è stato assegnato alla Sidcom S.r.l. il 01/03/2016 ed il nome a dominio ACSARE.IT è stato assegnato alla Sidcom S.r.l. il 14/03/2016;
- b) i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando gli indirizzi AXAREALESTATE.IT e ACSARE.IT si viene indirizzati alla medesima pagina web in cui si racconta la "Storia della Grande Azienda Golia ACSA e di Davide Yogust", che si conclude con la seguente frase: *"Per raccontare la Storia abbiamo utilizzato un dominio da ACSA mai registrato, quindi sicuramente non di loro interesse. Potrete comunque leggere gli stessi contenuti*

*su www.natiperproteggere.com oppure su www.acsare.it". Nel lato sinistro del sito compare un menu contenente le seguenti sezioni: *Home, Storia, Capitoli, Foto del centro deserto, La Pubblicità di ACSA e Richiesta documentazione*. A piè di pagina è presente l'indicazione: *Numero Verde dedicato alla Storia 800.910375. Un grazie particolare a tutti coloro che ci sono vicini e che giornalmente leggono gli sviluppi della Storia*.*

Il 29/06/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale, nonché ad anticipare il reclamo all'indirizzo email del Registrante risultanti dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La raccomandata contenente reclamo e allegati risulta essere stata ricevuta il 06/07/2016, la Segreteria comunica pertanto alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, che viene fissata al 10/08/2016.

Il 10/08/2016 vengono depositate le repliche da Sidcom S.r.l.

In pari data la Segreteria inoltra la documentazione ricevuta all'istante e al Registro via posta elettronica.

La Segreteria incarica il Dott. Luca Barbero della decisione, che accetta l'incarico in data 11/08/2016.

La Segreteria l'11/08/2016 da' comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 02/09/2016.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente AXA Société Anonyme, attiva nel settore delle assicurazioni, è stata fondata nel 1817, opera dal 1985 con la denominazione sociale "Axa" ed è titolare di numerose registrazioni per il marchio AXA, tra le quali vengono citate le seguenti:

- marchio dell'Unione Europea n. 8772766 AXA denominativo, depositato il 21 dicembre 2009 e registrato il 7 settembre 2012, per servizi nelle classi 35 e 36;
- marchio internazionale n. 490030 AXA denominativo, registrato il 5 dicembre 1984, per servizi nelle classi 35, 36 e 39;
- marchio dell'Unione Europea n. 8595514 AXA REAL ESTATE An AXA Investment Managers Company (complesso), depositato il 6 ottobre 2009 e registrato il 26 aprile 2010, nelle classi 35, 36 e 38.

Le Ricorrenti informano il Collegio che le società del Gruppo AXA sono presenti con proprie filiali in oltre cinquanta Paesi del mondo, impiegano più di 161.000

dipendenti ed hanno oltre 103 milioni di clienti.

La seconda Ricorrente, AXA Investment Managers SA, è gestore patrimoniale ed *investment partner* del Gruppo AXA ed è coinvolta nella gestione di fondi di investimento in vari settori, incluso quello immobiliare, essendo proprietaria di immobili per un patrimonio il cui valore complessivo supera i 54 miliardi di Euro.

Le Ricorrenti sostengono che la seconda Ricorrente opera ed è conosciuta con la denominazione “AXA Real Estate” - come documentato dall’ampia rassegna stampa e dal materiale pubblicitario prodotti in allegato - ed è titolare del nome a dominio <axa-realestate.com>, che reindirizza su un sito ove vengono fornite informazioni in merito ai servizi ed offerte della seconda Ricorrente. Inoltre, si evidenzia che la seconda Ricorrente viene anche indicata nella stampa specializzata e nel materiale pubblicitario delle Ricorrenti con l’acronimo “AXA RE”.

Le Ricorrenti sostengono che il nome a dominio <axarealestate.it> costituisce una violazione del marchio dell’Unione Europea AXA REAL ESTATE An AXA Investment Managers Company in quanto il nome a dominio contestato ed il cuore del marchio sono identici. Inoltre, afferma che tale nome a dominio contestato costituisce sia un’ipotesi paradigmatica di typosquatting rispetto al nome a dominio <axa-realestate.com> della seconda Ricorrente, dal quale si differenzerebbe per la sola omissione di un trattino, sia una violazione del marchio AXA, integralmente riprodotto nel nome a dominio contestato con l’aggiunta della locuzione “real estate” descrittiva dell’ambito di attività commerciale delle Ricorrenti.

In relazione al nome a dominio contestato <acsare.it>, le Ricorrenti affermano che lo stesso integra una violazione dei diritti delle Ricorrenti sui segni distintivi AXA e AXA REAL ESTATE, essendo la trascrizione fonetica del nucleo forte (AXA) di tali segni distintivi con l’aggiunta delle lettere “re”, percepite dai consumatori come acronimo di “real estate”. Le Ricorrenti sostengono inoltre che la registrazione di tale nome a dominio contestato costituisca una violazione dei diritti della seconda Ricorrente sul segno non registrato AXA RE.

Le Ricorrenti asseriscono che i nomi a dominio contestati sono stati registrati dalla Resistente in malafede in quanto, considerata la notorietà mondiale dei segni distintivi delle Ricorrenti, non può non ritenersi che la Resistente fosse consapevole dell’esistenza dei diritti anteriori delle Ricorrenti all’atto della registrazione dei nomi a dominio contestati.

L’effettiva conoscenza dei diritti delle Ricorrenti sarebbe inoltre provata dalla presenza, sui siti pubblicati in corrispondenza dei nomi a dominio contestati, di: i) fotografie del palazzo AXA di Milano; ii) una descrizione “ACSA RE è il gestore patrimoniale del Gruppo ACSA”; iii) la riproduzione del testo della “mission” di

AXA nella pagina “La Pubblicità di ACSA”, corredata dallo stesso banner pubblicitario utilizzato dalle Ricorrenti; iv) la presenza di un riferimento alla campagna pubblicitaria “Nati per proteggere” delle Ricorrenti, legata anche ad un concorso annuale indetto dalle ricorrenti per la promozione di progetti di innovazione sociale; v) la registrazione da parte della Resistente del nome a dominio <natiperproteggere.com> che, per quanto non riassegnabile in questa sede, costituirebbe ulteriore conferma della malafede della Resistente.

Le Ricorrenti affermano inoltre che la circostanza che i nomi a dominio contestati non riproducano un marchio della Resistente né identifichino la Resistente o la sua attività - che nulla ha a che vedere con il settore del *real estate* -, costituisce un ulteriore indice di malafede. Sostengono anche che, per esprimere critiche nei confronti di un soggetto, non è necessario usare come nome a dominio marchi o segni distintivi altrui. Rilevano, infine, che non esiste alcun collegamento tra le Ricorrenti e la Resistente, e che questa non è mai stata autorizzata ad utilizzare alcun segno distintivo delle Ricorrenti.

Le Ricorrenti sottolineano che la stessa Resistente ammette sul proprio sito di avere registrato un nome a dominio “da ACSA mai registrato”, facendo riferimento ad <axarealestate.it>, e dunque di avere intenzionalmente cercato ed individuato un indirizzo che l’utente creda appartenere alle Ricorrenti.

Sostengono, inoltre, che dalle descrizioni pubblicate sul sito Internet traspaia chiaramente l’intenzione della Resistente di sfruttare le due registrazioni come contropartita nelle trattative avviate con le Ricorrenti per ridiscutere i termini del contratto in corso tra la yugurteria “Yogust” della Resistente e le Ricorrenti, come sarebbe confermato anche dalle comunicazioni del Resistente dallo stesso pubblicato sul suo sito Internet, nelle quali ha, da un lato indicato alle Ricorrenti di avere “scoperto un vostro dominio libero” e di averlo registrato a proprio nome in risposta alla asserita indifferenza delle Ricorrenti, dall’altro menzionato di non avere preclusioni alla cessione dei nomi a dominio contestati, qualora fosse stato raggiunto un accordo di soddisfazione per entrambi.

Posizione della Resistente

La Resistente sostiene che i nomi a dominio contestati non siano confondibili con il marchio delle Ricorrenti e che la non confondibilità sia avvalorata dalla mancata registrazione degli stessi da parte delle Ricorrenti.

Afferma inoltre che la propria registrazione non sia illegittima in quanto le Ricorrenti non sono titolari di marchi registrati per AXA REAL ESTATE e ACSA.

Infine, la Resistente sostiene che la propria registrazione dei nomi a dominio contestati sia stata effettuata in assoluta buona fede, e che tale circostanza

sarebbe comprovata dalle comunicazioni inviate in diversi tempi al presidente di Axa.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 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..."*.

Le Ricorrenti hanno fornito prova della titolarità, in capo alla prima Ricorrente, di registrazioni per il marchio AXA denominativo valide in Italia, quali il marchio dell'Unione Europea n. 8772766, depositato il 21 dicembre 2009 e registrato il 7 settembre 2012, per servizi nelle classi 35 e 36, ed il marchio internazionale n. 490030, registrato il 5 dicembre 1984, per servizi nelle classi 35, 36 e 39.

La prima Ricorrente è inoltre titolare, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, del marchio dell'Unione Europea n. 8595514, depositato il 6 ottobre 2009 e registrato il 26 aprile 2010, nelle classi 35, 36 e 38. Tale marchio è costituito dalla dicitura AXA REAL ESTATE An AXA Investment Managers Company ed elementi figurativi.

La seconda Ricorrente, AXA Investment Managers SA, è anche titolare del nome a dominio <axa-realestate.com>.

Dalla documentazione allegata dalle Ricorrenti si evince inoltre che la seconda Ricorrente opera ed è conosciuta nel settore di riferimento anche con gli acronimi "AXA RE IM" e "AXA RE".

Il Collegio ritiene ampiamente provati i diritti di esclusiva delle Ricorrenti sul segno AXA, in virtù delle registrazioni di marchio identiche sopra citate nonché degli ulteriori segni distintivi delle Ricorrenti, quali il marchio complesso della prima Ricorrente, le denominazioni sociali di entrambe le Ricorrenti ed il nome a dominio della seconda Ricorrente, che contengono la dicitura "AXA" in aggiunta ad altri elementi o termini non distintivi.

Il Collegio rileva inoltre che il nome a dominio contestato AXAREALESTATE.IT riproduce il marchio AXA per intero accostandolo alle parole "real estate" che sono descrittive dell'attività svolta dalla seconda Ricorrente. Come costantemente affermato in decisioni nazionali ed internazionali emesse da precedenti Collegi, l'aggiunta di termini generici ad un marchio non è

sufficiente ad escludere l'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio. Inoltre, nel caso di specie, essendo i termini "real estate" direttamente collegati allo specifico settore di attività della seconda Ricorrente, aumenta la possibilità di confusione per gli utenti.

Anche in relazione al nome a dominio contestato ACSARE.IT, il Collegio ravvisa la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio con il marchio AXA, essendo lo stesso costituito – come osservato dalla Ricorrente – dalla trascrizione fonetica del marchio AXA con l'aggiunta delle due lettere "re", acronimo del settore "real estate" in cui opera la seconda Ricorrente.

Si deve quindi ritenere accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ai sensi dell'Art. 3.6 comma 1 lett. a) del Regolamento.

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

L'art. 3.6 del Regolamento 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 ordine all'inesistenza *prima facie* di un diritto o titolo della Resistente sui nomi a dominio AXAREALESTATE.IT e ACSARE.IT, si deve considerare che, come anche da altre pronunce fra le quali [*Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l.*](#) del 2 marzo 2001, in relazione al nome a dominio <guidasposi.it>, *"il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione renderebbe le presenti procedure prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo"*.

Così come deciso nel caso [*Sebeto s.r.l. e Vesevo s.p.a. contro Essestampa s.r.l.*](#) del 5 dicembre 2007 in relazione al nome a dominio <rossopomodoro.it>, *"una volta che La ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c (oggi lettere f), g) e h)) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure*

dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento)”.

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non risulta che le Ricorrenti abbiano espressamente autorizzato la Resistente a registrare i nomi a dominio contestati.

Neppure si può dedurre che la Resistente, denominata Sidcom S.r.l., sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con i nomi corrispondenti ai nomi a dominio registrati, anche se non ha registrato il relativo marchio, ex art. 3.6 secondo comma n. 2).

Il Collegio ritiene inoltre che la fattispecie prevista ai sensi dell'articolo art. 3.6 secondo comma n. 1, secondo il quale la Resistente *“prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”*, non si possa ritenere presente nel caso in esame.

Infine, il Collegio non ritiene che dei nomi a dominio contestati la Resistente stia facendo *“un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”* ai sensi dall'art. 3.6 secondo comma n. 3, in quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che i nomi a dominio contestati sono stati registrati e usati dalla Resistente con il primario intento di indurre la seconda Ricorrente a ridiscutere i termini del contratto di locazione dei locali locati alla Resistente. Pertanto, non si può affatto ravvisare nel caso di specie un utilizzo legittimo dei nomi a dominio contestati per fini di critica non commerciali.

Il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto né titolo sul nome a dominio contestato e ritiene pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 comma 1 lettera b) del Regolamento Dispute.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco non esaustivo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sulla base dei preesistenti diritti di privativa delle Ricorrenti sul marchio registrato AXA e sugli ulteriori segni distintivi sopra citati che contengono AXA come “cuore” o nucleo ideologico, dei rapporti intercorsi tra le parti e della presenza di riferimenti alle Ricorrenti, impliciti od espliciti, sui siti Internet pubblicati in corrispondenza dei nomi a dominio contestati, è pacifico che la Resistente fosse a conoscenza dei segni distintivi delle Ricorrenti all’atto della registrazione dei nomi a dominio contestati.

L'effettiva conoscenza, al momento della registrazione di un nome a dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti Collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini.

Da un esame del sito Internet sui quali i nomi a dominio contestati sono reindirizzati e delle comunicazioni ivi pubblicate che la Resistente indica di avere indirizzato alle Ricorrenti, si evince chiaramente che i nomi a dominio sono stati registrati ed utilizzati dalla Resistente allo scopo di attirare l’attenzione delle Ricorrenti e condizionare l’andamento delle trattative con le stesse mirate a ridiscutere i termini del contratto d’affitto in corso per i locali locati dalla seconda Ricorrente alla Resistente.

In particolare, la Resistente indica, rivolgendosi chiaramente alla seconda Ricorrente e riferendosi evidentemente al nome a dominio AXAREALESTATE.IT, di avere “scoperto un vostro dominio libero” e di averlo registrato a proprio nome in risposta alla asserita indifferenza delle Ricorrenti, nonché di avere “utilizzato una modalità alternativa ed efficace per attirare la vostra attenzione sul nostro Progetto, sapendo bene quale sarebbe stata la vostra reazione, che avevamo messo ampiamente in preventivo”. La Resistente prosegue inoltre indicando: “Da parte nostra non esiste peraltro alcuna preclusione a cedervi i domini da noi registrati. Ribadiamo la nostra intenzione di giungere ad un accordo che sia di soddisfazione per entrambi”.

Il Collegio ritiene che l’utilizzo dei nomi a dominio contestati non possa pertanto ritenersi effettuato in buona fede, in quanto risulta evidente la finalità della Resistente di ottenere un corrispettivo di natura economica consistente in una rinegoziazione dei termini del contratto di locazione con la seconda Ricorrente.

Inoltre, attraverso i commenti pubblicati sui siti in corrispondenza dei nomi a dominio contestati, che descrivono i rapporti intercorsi tra la yogurteria “Yogust” della Resistente ed Axa equiparandoli a quelli tra Davide e Golia, la Resistente risulta promuovere la propria attività commerciale agganciandosi alla notorietà dei segni distintivi delle Ricorrenti.

Pertanto, il Collegio ritiene provato anche il requisito della registrazione ed uso in mala fede previsto dall'art. 3.6 comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio AXAREALESTATE.IT e ACSARE.IT alla Ricorrente AXA Société Anonyme.

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

Londra, 1 settembre 2016

Dott. Luca Barbero