

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BLACKROCK.IT

Ricorrente: BlackRock International Limited
Rappresentata dall'Avv. Nicoletta Colombo

Resistente: Piazza Affari S.r.l.

Collegio (unipersonale): Avv. Matteo Orsingher

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica l'8/01/2014 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 09/01/2014, BlackRock International Limited, rappresentata dall'Avv. Nicoletta Colombo, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio BLACKROCK.IT, assegnato a Piazza Affari S.r.l.

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

- a. il dominio BLACKROCK.IT è stato creato il 22/05/2013 ed è attualmente assegnato a Piazza Affari S.r.l.;
- b. il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c. digitando l'indirizzo *www.blackrock.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare una schermata di servizio del server dal quale emerge che sono stati cancellati tutti i file.

Il 13/01/2014 successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Piazza Affari S.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e provvedeva in data 14/01/2014 a inviare tale comunicazione per conoscenza via mail al Ricorrente.

Il 18/02/2014 la Segreteria informava le parti che la raccomandata contenente il reclamo non era stata ritirata dal Registrante e che la compiuta giacenza si sarebbe verificata in data 20/02/2014 e, pertanto, fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 17/03/2014.

Nessuna replica perveniva alla data del 17/03/2014.

In data 18/03/2014, la Segreteria conferiva incarico per la decisione relativa alla procedura all'avv. Matteo Orsingher, il quale accettava l'incarico conferitogli in data 20/03/2014. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti e al Registro in pari data, comunicando che il termine per la decisione veniva fissato in data 04/04/2014.

Allegazioni della Ricorrente

BlackRock International Limited (di seguito, “BlackRock” o la “Ricorrente”) è uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore del risparmio gestito, nonché gruppo societario leader nell’offerta di servizi di gestione degli investimenti, del rischio e di consulenza rivolti a investitori privati, istituzionali e ad intermediari finanziari.

La Ricorrente risulta essere titolare di numerose registrazioni di marchio relativi alla denominazione “BLACKROCK” tra le quali:

- Registrazione di marchio comunitario n. 942375 “BLACKROCK” richiesta il 24 settembre 1998 e concessa il 28 febbraio 2000, per i servizi della classe 36; e
- Registrazione di marchio inglese n. 2177996 “BLACKROCK” richiesta il 27 settembre 2012 e concessa il 27 settembre 2012, per i servizi della classe 36;

La Ricorrente è altresì titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione “BLACKROCK”: dal 1999 con l’estensione ccTLD “.co.uk”, e dal 2006 con l’estensione ccTLD “.eu” e “.pt”. Tutti i nomi a dominio della Ricorrente sono collegati al sito Internet del gruppo societario BlackRock attraverso i quali sono offerti prodotti e servizi di consulenza all’investimento, di gestione del risparmio e di gestione del rischio.

Il nome a dominio “BLACKROCK.IT”, intestato alla società Piazza Affari S.r.l. (di seguito, “Piazza Affari” o la “Resistente”), è stato registrato il 22 maggio 2013 ed è collegato ad una *parking page* che, sino al 23 ottobre 2013, riportava link a pagamento a siti con contenuti relativi al settore finanziario e bancario.

Preoccupata per il pregiudizio derivante dall’illecito utilizzo della denominazione “BLACKROCK” e dei relativi marchi, in data 11 ottobre 2013 la Ricorrente ha richiesto al registro ccTLD “it” l’attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio “BLACKROCK.IT”.

Con il Reclamo introduttivo della presente procedura, la Ricorrente ha rilevato che in seguito all’attivazione della procedura di opposizione per il nome a dominio sopra indicato, la Resistente ha cancellato il contenuto della pagina raggiungibile tramite detto nome a dominio che riporta ora una schermata di servizio del server. La Ricorrente ha infine chiesto il trasferimento in proprio favore del nome a dominio “BLACKROCK.IT” in quanto registrato e utilizzato in malafede.

Posizione della Resistente

La Resistente, pur avendone avuto la facoltà, non ha presentato alcuna replica.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 del Regolamento Dispute 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..."*.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di diritti di marchi comunitari e nazionali relativi al nome "BLACKROCK". La Ricorrente ha altresì dimostrato che i propri diritti di marchio risultano antecedenti alle registrazioni del nome a dominio contestato.

Il nome a dominio "BLACKROCK.IT", registrato da Piazza Affari in data il 25 maggio 2012, è identico e confondibile alla denominazione sociale della Ricorrente e ai marchi "BLACROCK" di cui è titolare il Ricorrente.

Quanto al giudizio di confondibilità, è principio consolidato che il *top level domain level* (ovvero l'estensione ".it", ".com" o ".eu") inclusa all'interno del *domain level* è del tutto irrilevante, con la conseguenza che il nome a dominio contestato risulta del tutto identico alla denominazione sociale, ai marchi registrati e ai nomi a dominio della Ricorrente (cfr., tra le tante, decisione biosviluppo.it – Camera Arbitrale di Milano, 11 novembre 2013 e decisione mindray.it – Camera Arbitrale di Milano, 13 settembre 2012).

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento Dispute è dunque da ritenersi soddisfatta.

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

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) 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 g) 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 h) 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"*.

Nel corso della procedura la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al reclamo di BlackRock e, pertanto, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante ai sensi della disposizione che precede.

Al Collegio non risulta d'altro canto che Piazza Affari sia stata autorizzata in alcun modo dalla Ricorrente ad utilizzare i suoi marchi all'interno di un nome a dominio o in qualsiasi altra forma, né che la Resistente sia conosciuta con il nome BLACKROCK o che abbia iniziato a svolgere con tale nome un'attività economica nel settore della gestione del risparmio.

Sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene dunque difettare qualsiasi elemento che, ai sensi dell'art. 3.6, co. 3, del Regolamento Dispute, autorizzi a dedurre l'esistenza in capo alla Resistente di un diritto o titolo al nome a dominio contestato.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, co. I, lett. b) del Regolamento Dispute è dunque da ritenersi soddisfatta.

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.

La notorietà mondiale di BlackRock International Limited, rende inverosimile ritenere che Piazza Affari non conoscesse la Ricorrente all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio contestato.

Il nome a dominio "BLACKROCK.IT" è stato poi utilizzato dalla Resistente per accedere a una *parking page* contenente numerosi link a siti che pubblicizzavano servizi finanziari e bancari; operando un agganciamento a una delle realtà imprenditoriali di maggior rilievo in tale settore, la Resistente ha probabilmente ottenuto introiti dai siti sponsorizzati cui venivano surrettiziamente indirizzati gli utenti (il cosiddetto *pay-per-click*). A questo proposito la giurisprudenza ha affermato che "*when an Internet user clicks on these sponsored links, the entity sponsoring that link will make a payment... the generation of revenue from domain name parking activities is not necessarily used in bad faith ... However, it is used in bad faith ... where the registrant chose the domain name in question because of its similarity to a mark or name of another person in the hope and expectation that the similarity will result in an increased number of Internet users being drawn the page*" (cfr. *Volvo Trademark Holding AB v. Glenn Karlsson-Springare*, decisione WIPO n. D2012-0003).

Il Collegio ritiene dunque integrata la fattispecie del cd. *cybersquatting*, e cioè l'accaparramento di un nome a dominio corrispondente ai marchi o a privative altrui con finalità di lucro. Il Collegio considera invece meno pertinente il richiamo della Ricorrente alla decisione UNICREDITONLINE.IT emessa da questo stesso organo in data 8 giugno 2011. A parere del Collegio infatti, la presente fattispecie non presenta manifesti rischi connessi all'utilizzo del nome a dominio per attività di *phishing*, ovvero per l'invio di comunicazioni da account di posta elettronica basati sul nome a dominio e ingannevoli per i riceventi. Né la Ricorrente ha fornito alcuna prova a sostegno di questa tesi. Il Collegio non ritiene pertanto concreto il rischio che l'utilizzo del nome a dominio "BLACKROCK.IT" da parte di Piazza Affari possa generare attività confusorie o ingannevoli del tipo sopra descritto.

E' inoltre significativa la circostanza che in seguito all'avvio della procedura di opposizione e riassegnazione, la Resistente ha cancellato il contenuto della pagina raggiungibile tramite il nome a dominio contestato, nel quale ora si visualizza una schermata di servizio da cui si evince l'assenza di contenuto.

Secondo costante giurisprudenza assume valore ai fini della prova della malafede anche l'attuale stato di *passive holding* in cui il Resistente mantiene il nome a dominio contestato. Al riguardo è stato difatti affermato che "*mantenere passivamente un nome a dominio implica per sé ...la malafede del registrante*" (cfr., tra le tante, *Intel Corporation v. The Pentium Group*, decisione WIPO, n. D2009-0273; *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. e Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang*, decisione WIPO n. D2007-0280 e decisione SEATPAGINEGIALLE.IT – Camera Arbitrale di Milano, 6 aprile 2010). Il fatto che non venga attualmente fatto uso del nome a dominio in questione per contraddistinguere un sito Internet porta alla logica conclusione che Piazza Affari stia mantenendo passivamente detto nome a dominio in danno della Ricorrente.

Infine è corretto e il rilievo della Ricorrente che la Resistente non risulta nuova a registrare nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa altrui. Infatti, come segnalato da BlackRock, Piazza Affari è stata sottoposta ad altre procedure di riassegnazione. Questa circostanza rappresenta un ulteriore elemento da cui far discendere la malafede della Resistente.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, co. I, lett. c) del

Regolamento Dispute è dunque da ritenersi soddisfatta.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio BLACKROCK.IT a BlackRock International Limited.

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

Milano, 3 aprile 2014

Avv. Matteo Orsingher