

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### ISTOBAL.IT

Ricorrente: ISTOBAL S.A.  
rappresentata dall'avv. Jorge Oria Sousa-Montes

Resistente: LA VENERE DI MILO di Spadafora Vito

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Massimo CARTELLA

### Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 22/12/2015 presso la Camera Arbitrale di Milano, ISTOBAL S.A., con sede legale in L'Alacudia - Valencia (Spagna), Avda. Conte del Serrallo 10, rappresentata dall'Avv. Jorge Oria Sousa-Montes, ha 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 suo favore del nome a dominio ISTOBAL.IT, assegnato a La Venere di Milo di Spadafora Vito, via Caravaggio 208, Savignano sul Panaro (MO). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio ISTOBAL.IT è stato assegnato a La Venere di Milo il 1° giugno 2005;
- 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 ISTOBAL.IT viene visualizzata una pagina web bianca riportante la dicitura "la pagina web non è disponibile – ERR\_NAME\_RESOLUTION\_FAILED".

Il 30/12/2015, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata a.r. il ricorso la documentazione allegata all'indirizzo confermato dal Registro stesso, nonché all'indirizzo PEC [autolavaggi@pec.ascom.bo.it](mailto:autolavaggi@pec.ascom.bo.it) informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Veniva altresì anticipato in pari data il solo ricorso tramite posta elettronica che produceva il messaggio di errore "Delivery to the following recipient failed permanently". L'indirizzo di posta elettronica fornito dal registrante al Registro ha prodotto messaggio di errore in tutte le comunicazioni successive.

Il 15/01/2016 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico era stato consegnato al registrante in data 13/01/2016 e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 17/02/2016.

Della decisione relativa al reclamo veniva incaricato il Prof. Avv. Massimo Cartella che accettava in data 26/02/2016.

Alle parti sono stati comunicati tramite posta elettronica in data 26/02/2016 l'accettazione dell'incarico e il termine per la decisione fissato al 18/03/2016.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente, società spagnola ISTOBAL S.A., dopo aver sintetizzato, in guisa di premessa, che oggetto del reclamo è il nome a dominio ISTOBAL.IT che riproduce l'elemento dominante di propri marchi ISTOBAL ed è confondibile con la propria denominazione sociale, nome a dominio e segni distintivi aziendali, traccia una sommaria descrizione delle proprie origini, attività sviluppo e successo nel Mondo. Tale descrizione è un sunto delle notizie leggibili nel sito web di ISTOBAL S.A., all'indirizzo [www.istobal.com/it](http://www.istobal.com/it).

La Ricorrente, che opera nel settore della progettazione, produzione e vendita di impianti e dispositivi di autolavaggio, esportando in oltre 75 paesi nel Mondo, come si legge nel suo sito web, riferisce di essere presente in Italia con propri distributori elencati in apposite pagine del sito web.

La Ricorrente documenta la titolarità di marchi comunitari, un accordo per la distribuzione in Italia di macchinari da essa fabbricati e marchi ISTOBAL, stipulato il 18 febbraio 2000 con la società MIX S.R.L. con sede in Occimiano (AL), nonché alcune fatture di vendita su moduli intestati ISTOBAL S.A. e recanti un marchio figurativo ISTOBAL, intercorrenti tra l'ottobre 2004 e l'ottobre 2005, emesse nei confronti di MIX s.r.l. ed alcune società extracomunitarie.

La Ricorrente riferisce di aver avuto la prima volta «conoscenza del marchio ISTOBAL» (*rectius*, del nome a dominio) della Resistente LA VENERE DI MILO di Spadafora Vito, allorchè ricevette (in data 3 aprile 2013) una e-mail proveniente dall'indirizzo di posta elettronica [info@autolavaggi.it](mailto:info@autolavaggi.it), con la quale un tal SPADAFORA VITO «del sito [www.autolavaggi.it](http://www.autolavaggi.it)» affermava che «da anni siamo anche i titolari di [www.istobal.it](http://www.istobal.it), [www.istobal.net](http://www.istobal.net)» precisando che qualora ISTOBAL S.A. avesse deciso di «far[e] un sito dedicato all'Italia» lo scrivente era disponibile «a discutere la vendita o l'affitto».

La Ricorrente osserva e documenta mediante pagine estratte da [www.autolavaggi.it](http://www.autolavaggi.it) che il mittente di quella e-mail è attivo nel settore dell'autolavaggio nonché quale punto di riferimento italiano online per chi cerca informazioni e consulenze gratuite sui servizi di autolavaggio; la Ricorrente nota, altresì, che all'interno del sito web è presente il segno distintivo ISTOBAL.

La Ricorrente evidenzia, inoltre, che la Resistente aveva pure registrato il nome a dominio [www.istobal.net](http://www.istobal.net), poi lasciato scadere ed acquisito quindi in titolarità dalla Ricorrente stessa.

Il suddetto nome a dominio [www.istobal.it](http://www.istobal.it) risulta intestato a LA VENERE DI MILO che, illustra la Ricorrente, non appartiene alla sua rete di distributori e non è titolare di alcuna licenza per l'uso del segno distintivo ISTOBAL.

La Ricorrente adduce che il proprio segno distintivo gode di notorietà sul mercato e che la Resistente, operando nello stesso settore, «era perfettamente» a conoscenza dei diritti di marchio registrato di ISTOBAL S.A.; inoltre, argomenta ISTOBAL S.A., la Resistente non è conosciuta con un nome corrispondente al nome a dominio registrato, dato che questo non rinvia ad alcun sito della Resistente stessa e risulta quindi meramente “parcheggiato”, nè si viene rinviati a, o risulta attivo, un sito LA VENERE DI MILO.

La Ricorrente, quindi, conclude che la registrazione del nome a dominio [www.istobal.it](http://www.istobal.it) è stata chiesta ed ottenuta illegittimamente, in malafede (come anche emerge dal passive holding), per sfruttare la notorietà internazionale dei “segni distintivi ISTOBAL” ad essa facenti capo e «per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in internet» sfruttando la confusione con gli altri segni distintivi.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha inviato il ricorso e l'allegata documentazione tramite raccomandata a.r. in data 30 dicembre 2015 all'indirizzo confermato dal Registro, nonchè alla pec [autolavaggi@pec.ascom.bo.it](mailto:autolavaggi@pec.ascom.bo.it), dando informativa circa la facoltà di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

L'inoltro in pari data del solo ricorso produceva il messaggio di errore “delivery to the following recipient failed permanently” ed il medesimo errore s'è prodotto in tutte le comunicazioni successive.

La Segreteria in data 15 gennaio 2016 via posta elettronica informava le parti dell'avvenuta consegna del plico e fissava il termine del 17 febbraio 2016 per la presentazione di eventuali repliche.

La Resistente, peraltro, non ha depositato memoria difensiva.

Pertanto, ai sensi degli artt. 4.6, 4.14, 4.15 del Regolamento Dispute (vers. 2.1), la controversia deve essere decisa sulla base del ricorso di ISTOBAL S.A.

### **Motivi della decisione**

E' opportuno premettere che il Collegio ha provveduto a verificare mediante il motore di ricerca google il risultato della consultazione del sito web [www.istobal.it](http://www.istobal.it) menzionato nella e-mail 3 aprile 2013 inviata da SPADAFORA VITO dall'indirizzo [info@autolavaggi.it](mailto:info@autolavaggi.it). Ebbene, digitando [www.istobal.it](http://www.istobal.it), google fornisce: "Risultati relativi a istobal.com", "cerca invece itsobal.it". A questo punto, "cliccando" su "cerca invece istobal.it" appare una nuova pagina che si apre con il messaggio "Forse cercavi: istobal.com", mentre il primo risultato della pagina è: "Istobal: Home" o [www.istobal.com/it/](http://www.istobal.com/it/), cliccando il quale si perviene al sito web, in lingua italiana, di ISTOBAL S.A.

Il Regolamento Dispute all'art. 3.6 (Trasferimento del nome a dominio sottoposto a opposizione) prevede che siano sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:

- "a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che*
- b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che*
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.*

*Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni "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)" del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:*

- 1) 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 la pubblico di beni e servizi; oppure*
- 2) 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*
- 3) 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".*

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6 (a) testè riportato, prevede dunque che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente possa 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 provato documentalmente:

- la propria denominazione sociale ISTOBAL S.A.
- la titolarità dei marchi comunitari: ISTOBAL (figurativo) n. 4769949 dell'11 novembre 2005 rinnovato in data 11-29 novembre 2015; ISTOBAL AUTOMOTIVE CLEANING SOLUTIONS (figurativo) n. 239806 del 25 aprile 1996 (non rinnovato alla scadenza del decennio).
- la titolarità dei nomi a dominio [www.istobal.com](http://www.istobal.com) del 9 agosto 1997 e [www.istobal.es](http://www.istobal.es) del 19 agosto 1988
- l'uso, sul territorio italiano, anche in virtù di contratti e rapporti di distribuzione e di vendita fiscalmente documentati (decisione [hotelcaladilepre.it](http://hotelcaladilepre.it) - Camera Arbitrale di Milano 19 novembre 2014) dei segni distintivi aventi quale elemento dominante la denominazione ISTOBAL.

La Ricorrente non ha invece documentato il marchio comunitario n. 10122951 menzionato nel Ricorso che, peraltro, non ha per oggetto la denominazione "ISTOBAL Automotive Cleaning Solutions", bensì "HEAVYWASH ISTOBAL" (figurativo) depositato il 14 luglio 2011, come il Collegio ha accertato accedendo alla banca dati dell'UAMI.

Come incidentalmente osservato poco sopra, immettendo in ricerca il nome ISTOBAL (e, qui, in particolare, [www.istobal.it](http://www.istobal.it)) si perviene al sito web della Ricorrente, "costruito" anche in lingua italiana. Accedendo alla sezione "istobal-nel-mondo" si può rilevare la presenza, in Italia, di svariati distributori o rivenditori della produzione ISTOBAL. Inoltre, già nella prima pagina di ricerca prodotta dal motore google, digitando il nome "istobal" appare, nei risultati, la presenza di vari rapporti commerciali tra ISTOBAL S.A. ed operatori italiani nel settore dell'autolavaggio.

Dunque, ISTOBAL è l'elemento dominante dei vari segni distintivi facenti capo alla Ricorrente (decisione [emuoutlet.it](http://emuoutlet.it) – Camera Arbitrale di Milano 27 marzo 2013, quanto alla denominazione sociale e ditta), che ne risulta titolare, vuoi a titolo di preuso vuoi a titolo di marchio registrato, da epoca risalente e che da epoca risalente risultano utilizzati in Italia, godendo, altresì, di una apprezzabile notorietà, nel settore di riferimento.

Quanto all'antioriorità dei diritti azionati, ai fini della sussistenza di quanto previsto dall'art. 3.6 lettera a) del Regolamento Dispute, alla Ricorrente è richiesta la prova dell'esistenza di un proprio diritto su un segno distintivo rispetto al quale il nome a dominio contestato risulti confondibile. Non è invece richiesta la anteriorità del diritto vantato, aspetto – questo – che semmai può assumere rilevanza ai fini della configurabilità della malafede (cfr. le decisioni

[casacostepiane.it](http://casacostepiane.it) - Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; [lineaer.it](http://lineaer.it) - Camera Arbitrale di Milano 6 maggio 2014; [blackrock.it](http://blackrock.it) - Camera Arbitrale di Milano 3 aprile 2014; [biosviluppo.it](http://biosviluppo.it) - Camera Arbitrale di Milano 11 novembre 2013; [softwareload.it](http://softwareload.it) - Camera Arbitrale di Milano 14 aprile 2001).

La interferenza dei segni distintivi in conflitto sussiste sul piano merceologico, in quanto quello della Resistente, per quanto si può presumere dalla qualifica professionale della fonte da cui proviene la già citata e-mail 3 aprile 2013, appare “votato” all’uso nell’ambito delle attività attinenti all’autolavaggio ed agli impianti e macchine per autolavaggio. Del resto, proprio tale lettera offre in vendita o “affitto” il nome a dominio contestato a ISTOBAL S.A., che, appunto, opera proprio in tale settore, in Spagna, Italia, ed in numerosi altri Stati, nel Mondo.

La interferenza dei segni distintivi sul piano territoriale deriva sia dalla tutela territoriale a livello comunitario, discendente dalla registrazione di marchio comunitario n. 4769949, tutt’ora in vigore, sia dalla effettiva presenza commerciale di ISTOBAL S.A. in Italia, quale si desume dal suo sito web, anche in lingua italiana e dall’elenco dei distributori italiani in esso contenuto, dal contratto di distribuzione per una parte del territorio italiano e dalle vendite documentate, dagli esiti forniti da google alla luce dei quali risultano diversi rapporti commerciali intrattenuti da ISTOBAL S.A. con imprenditori italiani, nonchè un apprezzabile suo grado di notorietà nel settore. Il documento 10 depositato dalla Ricorrente mostra che [www.autolavaggi.it](http://www.autolavaggi.it) nella prima pagina di quel documento riproduce, primo tra tutti, un marchio figurativo ISTOBAL e, nell’elenco “le maggiori aziende costruttrici di autolavaggi”, indica “Istobal (Spagna)” quale secondo operatore dopo l’italiana Ceccato.

Quanto alla identità o somiglianza, questa deriva dal fatto che il nome a dominio [www.istobal.it](http://www.istobal.it) ripete il nome di fantasia (e quindi “forte”) ISTOBAL, che costituisce la denominazione sociale della Ricorrente ed è oggetto dei suoi nomi a dominio, nonchè si appropria dell’elemento dominante del marchio comunitario n. 4769949 della Ricorrente.

Per quanto forse superfluo, il Collegio osserva inoltre che la indicazione del tipo sociale (qui, S.A.) non assume alcuna efficacia differenziante; così come non l’assume il *top level domain name*, cioè l’estensione [.it](http://.it) (nel caso in esame), ovvero [.com](http://.com), o [.es](http://.es), accedente al nome a dominio; conseguentemente il nome a dominio contestato deve esser considerato sostanzialmente uguale alla ditta-denominazione sociale ed al nome a dominio della Ricorrente (cfr., decisioni [biosviluppo.it](http://biosviluppo.it) - Camera Arbitrale di Milano 11 novembre 2013; [mindray.it](http://mindray.it) - Camera Arbitrale di Milano 13 settembre 2012). Per quanto attiene, poi, al marchio comunitario n. 4769949 della Ricorrente, la sua natura figurativa è irrilevante, sia perchè la denominazione ISTOBAL appare in esso dominante, sia perchè gli elementi figurativi, specie se di natura grafica, non assumono (di

regola) rilievo distintivo e solgono essere percepiti quali meri abbellimenti ed elementi decorativi accompagnanti il marchio.

Conclusivamente, sul punto, il Collegio reputa che la Ricorrente abbia dimostrato la identità e comunque la confondibilità del nome a dominio della Resistente con i propri segni distintivi. Risulta quindi accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio con “un altro marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti”.

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

Una volta che la Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul segno distintivo “ripreso” nel nome a dominio contestato, spetta alla Resistente dimostrare la contrapposta esistenza di un proprio titolo o diritto sul segno registrato quale nome a dominio (decisione [Orazioluciano.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 25 gennaio 2016).

Come si è anticipato , il Regolamento Dispute all’art. 3.6 detta anche la condizione di cui alla lettera b) che consiste nel fatto che *“l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”* poi specificando che *“in relazione al precedente punto “b)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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’ opportuno ricordare che per la Ricorrente può essere onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio contestato (decisione [rossopomodoro.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 5 dicembre 2007); per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dal ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla resistente (cfr., decisioni [Casacostepiane.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; [biosviluppo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 11 novembre 2013; [emuoutlet.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 27 marzo 2013; [intesanpaolo.it](#) e [www.intesanpaolo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 18 gennaio 2013; [medioevo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 7 marzo 2012; [paddy-](#)



[powerpoker.it](#) e [paddypowercasino.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 28 dicembre 2011).

Da un lato, come già deciso in precedenti nazionali ([caffelavazza.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 8 aprile 2014; [medioevo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 7 marzo 2012; [liear.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 24 aprile 2013) ed internazionali (si v. WIPO D 2000-0493 Pomellato S.p.a. c. Richard Tonetti; WIPO D 2005-0090 Giorgio Armani c. Yoon-Min Yang; WIPO D 2011 – 1671 AB Electrolux c. Registrant [3701665]: Ni Hoo, Two Stooges LLC/Moniker Privacy Services; nonché le altre decisioni citate dei precedenti nazionali su riportati), la Resistente non ha depositato replica ed il Collegio può desumere dalla mancata costituzione l’assenza di interesse, la rinuncia, o comunque l’indice di una condotta incompatibile con l’atteggiamento di chi ritenga di avere legittimamente registrato un nome a dominio (decisione [Casacostepiane.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; [liear.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 24 aprile 2013).

Nè il diritto o titolo al nome a dominio contestato può essere integrato dalla mera registrazione di tale nome a dominio, bensì deve essere rinvenuto aliunde (e provato) (decisione [guidasposi.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 2 marzo 2001, che fornisce anche la motivazione logica di questo principio).

Da un altro lato, alla inversione dell’onere della prova prodotto a carico della Resistente consegue automaticamente, in caso di mancata costituzione nella procedura, che il Collegio deve prendere atto del fatto che nulla è stato controdedotto al reclamo, nè è stata depositata documentazione o fornita argomentazione tesa a provare il proprio concorrente diritto o titolo.

D’altro canto neppure è stato possibile dedurre elementi utili a giustificare la condotta della Resistente dalla documentazione depositata dalla Ricorrente o da ricerche condotte d’Ufficio dal Collegio, nel web (decisione [hotelcaladilepre.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 19 novembre 2014; [linear.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 6 maggio 2014).

Infatti, la Resistente non ha ricevuto autorizzazione alcuna all’uso del segno distintivo ISTOBAL della Ricorrente, che anzi ha diffidato per iscritto fin dal 24 maggio 2013 il sig. SPADAFORA VITO ed ancora nel Ricorso ha negato l’esistenza di qualsivoglia autorizzazione (decisione [casacostapiane.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; [caffelavazza.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 8 aprile 2014). La assenza d’autorizzazione si desume, peraltro, anche dalla e-mail 3 aprile 2013 proveniente da [info@autolavaggi.it](mailto:info@autolavaggi.it), nella misura in cui essa annuncia a ISTOBAL S.A. la registrazione dei nomi a dominio contestati, offrendone “la vendita o affitto”.



Inoltre, il nome a dominio contestato risulta assegnato a LA VENERE DI MILO. Il Collegio ha verificato in [www.yelp.it](http://www.yelp.it) la “recensione” di LA VENERE DI MILO di Spadafora Vito, la quale in [www.misterimprese.it](http://www.misterimprese.it) risulta indicata come attiva nel settore degli “oggetti ricordo, souvenir”.

In questa procedura manca la prova di un uso o di una preparazione in buona fede all’uso del nome a dominio in contestazione, prima della notizia della opposizione. Per quanto già esposto, il nome a dominio contestato ad oggi non risulta utilizzato, nè il sito web ad esso corrispondente sembra possa essere raggiunto. Da un lato le ditte e denominazioni sociali sono registrate nelle banche dati nazionali, agevolmente consultabili dal pubblico; da un ulteriore lato, la Ricorrente è stata ed è titolare di marchi comunitari registrati facilmente reperibili attraverso una ricerca per nome nella banca dati dell’UAMI: da un ultimo lato ancora, si può ritenere che chi accede alla registrazione di un nome a dominio sia al corrente dell’esistenza di banche dati ove può essere attinta la conoscenza dei segni distintivi già facenti capo a terzi e, ciò, specie se il registrante è un operatore professionale, come in effetti è la Resistente ed ancor più se, come appare dai documenti depositati, la Resistente è in qualche modo collegata ad operatori del settore dell’autolavaggio. L’esame che il Collegio ha condotto attraverso il motore di ricerca google ha mostrato, inoltre, un elevato numero di menzioni della Ricorrente, anche indicata attraverso il sito web di terzi operatori del settore .

Nè la VENERE DI MILO (di Spadafora Vito) nè il sig. SPADAFORA VITO sono conosciuti, personalmente o quali soggetti commerciali, con il nome oggetto del nome a dominio registrato.

**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 Ricorrente ha dimostrato di esser titolare di diritti sulla denominazione ISTOBAL quale ditta-denominazione sociale, marchio comunitario e nome a dominio da data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato.

La Ricorrente ha provato una conoscenza nel settore della denominazione in parola, riferita alla sua azienda ed attività ed ai suoi prodotti e servizi. La Ricorrente ha sostenuto una notorietà ed il Collegio ha potuto verificare nel web un apprezzabile numero di citazioni , anche in siti web di operatori terzi. Lo stesso sito web [www.autolavaggi.it](http://www.autolavaggi.it), come s’è già accennato, colloca quale primo marchio, tra quelli riprodotti, il marchio ISTOBAL e colloca la Ricorrente al secondo posto dopo Ceccato nell’elenco che essa stila degli operatori più importanti del settore. Il che, è sufficiente per provare la conoscenza di diritti

della Ricorrente sul segno distintivo ISTOBAL (per una fattispecie in parte simile: decisione [linear.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 12 maggio 2015) e la sua notorietà.

Tali circostanze e l'inversione dell'onere della prova di cui s'è in precedenza discusso (anche in relazione al disposto dell'art. 3.6, comma II n. 1 Regolamento Dispute), inducono il Collegio a presumere che la Resistente all'epoca della registrazione del nome a dominio fosse a conoscenza della denominazione ISTOBAL utilizzata dalla Ricorrente.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze (alternativamente considerate: decisione [intesanpaolo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 18 gennaio 2013) che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La conoscenza dell'altrui segno distintivo, che per le molteplici ragioni prima esposte può essere presunta, costituisce un elemento comprovante la malafede (decisione [casacostepiane.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; [caffelavazza.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 8 aprile 2014; [thesimpsons.it](#) e [simpsons.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 7 gennaio 2014; [softwareload.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 14 aprile 2011; WIPO D 2008-0749 Iveco S.p.a. c. Palumbo Technology s.r.l.; WIPO D 2000 -0137 Expedia, Inc. c. European Travel Network). Secondo altra pronuncia (decisione [mozilla.it](#) e [mozillafirefox.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 24 luglio 2014) anche il fatto che il nome a dominio non identifichi il resistente, nè ripeta un marchio di sua titolarità, nè identifichi in alcun modo la sua attività, costituisce indice di malafede.

D'altro lato, il nome a dominio in contestazione non è collegato ad alcun sito web attivo, sicchè la sua detenzione da parte della Resistente configura quel passive holding o domain parking (decisione [casacostepiane.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; decisione [medioevo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 7 marzo 2012; decisione [antonymorato.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 6 febbraio 2012) che secondo i precedenti nazionali (cfr., da ultimo, oltre a [medioevo.it](#), le decisioni [blackrok.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 3 aprile 2014; [biosviluppo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 11 novembre 2013) e internazionali (si v., le decisioni WIPO, citate nelle decisioni nazionali su richiamate) costituisce esso pure indice di malafede, posto che l'assenza d'uso di un nome a dominio corrispondente all'altrui segno distintivo «porta alla logica conclusione» che il registrante «stia mantenendo passivamente detto nome a dominio in danno» dell'altra parte (decisione [blackrock.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 3 aprile 2014; in analogo senso, decisione [unicreditonline.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 8 giugno 2011).

Tale notazione trova poi conforto nella offerta in vendita od affitto del nome a dominio contestato, fatta pervenire attraverso [info@autolavaggi.it](mailto:info@autolavaggi.it) nel 2013

(decisione [vitamix.it](http://www.vitamix.it) – c.r.d.d. 30 ottobre 2012) e nel fatto che, nonostante la diffida inoltrata da ISTOBAL nel 2013, la Resistente abbia mantenuto la registrazione e l’abbia mantenuta in passive holding.

Da ultimo, anche l’aver comunicato al Registro, non corretti, i propri dati identificativi, può esser valutato quale indice di malafede.

Il Collegio ritiene quindi provato anche il presupposto della malafede della Resistente.

### **P.Q.M.**

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente ISTOBAL S.A., il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio “[istobal.it](http://www.istobal.it)”.

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

Milano, 4 marzo 2016

Prof. Avv. Massimo Cartella