

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SKYMEDIA.IT

Ricorrente: SKY INTERNATIONAL AG rappresentata dall'Avv.
Paolo LAZZARINO

Resistente: CITRIS S.r.l. – Centro Internazionale Tecnologia
Ricerca Innovazione Sviluppo

Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Massimo Cartella

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 17/05/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Sky International AG con sede in Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurigo, Svizzera (in seguito la Ricorrente), rappresentata dall'Avv. Paolo Lazzarino, 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 proprio favore del nome a dominio skymedia.it, assegnato a Citris S.r.l. – Centro Internazionale Tecnologia Ricerca Innovazione Sviluppo con sede in Via Raffaele Cadorna, 22 Roma (in seguito la Resistente). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio skymedia.it è stato assegnato alla Resistente il 12/02/2010;
- 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 skymedia.it compare in grandi caratteri l'avvertenza "Reserved" e, sottostante ad essa, la dicitura in varie lingue: "questo dominio è riservato".

Il 18/05/2016, a seguito della conferma dei dati della Resistente da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite posta elettronica certificata il reclamo e la documentazione allegata alla Resistente, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Nel termine indicato non sono pervenute repliche alla Segreteria, la quale procede perciò alla nomina dell'esperto Dott. Fabrizio Bedarida, che accetta l'incarico in data 24/06/2016. La Segreteria dà comunicazione alle parti del

nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 14/07/2016.

In data 27/06/2016 l'Avv. Paolo Lazzarino, con riferimento alla nomina del Dott. Bedarida, segnala che la Ricorrente sua assistita Sky International AG, è stata controparte di un soggetto terzo difeso da un avvocato del medesimo studio legale del Dott. Bedarida.

Si procedere pertanto alla nomina di un altro esperto, l'Avv. Prof. Massimo Cartella, che accetta l'incarico. In data 07/07/2016, si comunica il nominativo alle parti, fissando il termine per la decisione al 28/07/2016.

Allegazioni della Ricorrente

1) La Ricorrente, società di diritto svizzero operante nel settore delle piattaforme televisive satellitari ed ora anche via fibra espone d'esser titolare di oltre 2900 marchi registrati ed efficaci in vari paesi del Mondo, incentrati sulla denominazione Sky, per contraddistinguere una molteplicità di prodotti e servizi.

Tra i marchi che la Ricorrente allega al ricorso antecedenti alla assegnazione alla Resistente del dominio skymedia.it, è sufficiente ricordare i marchi comunitari Sky n. 126425 depositato l'1 aprile 1996 con scadenza l'1 aprile 2026 (doc. 4) e Sky n. 3203411 depositato il 30 aprile 2003 con scadenza il 30 aprile 2023 ed i marchi italiani di rinnovazione Sky n. 1510156 il cui originario deposito è del 4 ottobre 2002, con scadenza il 12 settembre 2022 (doc. 6) e Sky n. 1530382 il cui originario deposito è del 27 marzo 2003, con scadenza il 15 febbraio 2023 (doc. 7) che la Ricorrente ha acquistato dalla British Sky Broadcasting Group PLC, con sede in Gran Bretagna.

Questi nonché altri marchi vertenti sulla denominazione Sky sono utilizzati in Italia in base a licenza dalla società Sky Italia s.r.l., nata nel 2003, facente parte del "gruppo Sky".

2) La Ricorrente illustra d'essersi prontamente attivata, allorchè è venuta a conoscenza del nome a dominio skymedia.it registrato dalla Resistente, inviando una diffida in data 29 ottobre 2015 e contestualmente presentando una richiesta di avvio della procedura di opposizione presso il Registro del ccTLD.it, che è stata poi iniziata in data 5 novembre 2015; ricorda altresì d'aver poi inviato un sollecito alla Resistente, cui solo il 5 gennaio 2016 era stato dato riscontro, contestando la diffida e che, nonostante contatti intercorsi tra legali, non è stato possibile ottenere per le vie bonarie il trasferimento del suddetto nome a dominio dalla Resistente alla Ricorrente.

Donde la decisione di adire la procedura arbitrale di riassegnazione.

3) La Ricorrente precisa che i marchi Sky sono utilizzati fin dai primi anni '80 in Europa, che essi sono usati in Italia su licenza sin dal 2003 da Sky Italia s.r.l.

nell'ambito dell'attività da essa erogata di servizi di televisione satellitare offerti tramite antenna parabolica e decoder installati presso gli utenti.

La ricorrente fornisce i dati degli abbonati in Europa; abbonati che, in Italia, erano già 3.000.000 nel 2004 anno successivo alla nascita di Sky Italia s.r.l. ed ora sono circa 4.725.000.

4) I marchi Sky si sono affermati nel panorama televisivo italiano, nel quale hanno grande visibilità e sono largamente conosciuti, sia in ragione del numero degli abbonati, sia quale conseguenza della loro promozione mediante internet, e spot televisivi, sia per effetto dell'uso intenso.

5) La Ricorrente allega che i marchi Sky «sono senza dubbio marchi-ultra rinomati», come del resto è stato riconosciuto in numerose decisioni di autorità amministrative e giudiziarie, italiane, comunitarie ed internazionali, alcune delle quali sono espressamente citate e documentate dalla Ricorrente (doc. 24-33).

6) Il nome a dominio skymedia.it incorpora la denominazione Sky oggetto dei rinomati marchi e perciò ai sensi dell'art. 3.6.a) del Regolamento Dispute, deve esser considerato identico o simile ai marchi Sky.

Si tratta di un principio, prosegue la Ricorrente, recepito in molte decisioni di collegi italiani ed internazionali, che essa evoca nel ricorso; e, nel caso di specie, la confondibilità è maggiore in ragione della rinomanza dei marchi Sky, che può indurre il pubblico a quantomeno reputare che il nome a dominio contestato sia collegato od associato alla attività della Ricorrente.

Nè, aggiunge, la confondibilità viene evitata dall'abbinamento del termine "media" che è incorporato nel nome a dominio contestato, stante la sua natura descrittiva nell'ambito dei servizi di comunicazione. Infatti, ricorda la Ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Camera Arbitrale, l'aggiunta di un termine generico è irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio.

D'altra parte questo principio, ricorda la Ricorrente, è stato specificamente già applicato a conflitti tra i marchi Sky ed altrui nomi a dominio, ad esempio dal Centro WIPO, affermando che l'aggiunta di termini generici quali "uno" e "radio" al «marchio celebre Sky» non impedisce il rischio di confusione (doc. 33). E, nello stesso senso e sempre con riguardo ai marchi Sky si sono espressi numerosi altri precedenti del Centro WIPO che la Ricorrente cita e documenta (doc. 29, 30, 31, 32).

6) Nè, come insegna la giurisprudenza di questa Camera Arbitrale e del Centro WIPO, la differenziazione può esser colta nell'uso del ccTLD ".it", trattandosi di un requisito tecnico della registrazione.

7) La Ricorrente espone, altresì, che la confondibilità si è aggravata, avendo essa depositato un marchio comunitario SkyMedia, che viene utilizzato da Sky Italia s.r.l. per i servizi della propria concessionaria interna che raccoglie la pubblicità.

8) La illegittimità del nome a dominio skymedia.it ad avviso della Ricorrente deriva da più circostanze.

Anzitutto, la denominazione sociale Citris s.r.l. non ha alcuna attinenza con il nome a dominio, che ne possa giustificare la registrazione e l'uso, in "concorrenza" con i marchi Sky.

La Resistente non è titolare di alcun marchio contenente la denominazione Sky, nè è conosciuta con la denominazione Skymedia. Poi, tra le parti non esiste alcun rapporto contrattuale, nè di cooperazione; nè la Resistente ha ricevuto licenza, od un qualunque consenso, all'uso dei marchi Sky.

Inoltre, il nome a dominio è collegato ad una pagina statica, priva di contenuti e dell'offerta di prodotti o servizi, la cui unica funzione è quella di avvertire che "questo dominio è riservato".

Di esso quindi non è fatto un uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne i marchi registrati.

9) La Ricorrente ritiene che la Resistente alla data della registrazione del nome a dominio skymedia.it, nel 2010, fosse anche in malafede, non potendo non conoscere i marchi Sky già da anni usati in Italia in relazione ad un diffusissimo servizio di trasmissione televisiva su scala nazionale. Del resto, aggiunge, tale notorietà risulta riconosciuta anche in una sentenza italiana (doc. 24), che ne colloca il consolidamento già nell'anno 2003; ed una decisione del centro WIPO ha giudicato non credibile che una società italiana possa aver registrato un nome a dominio contenente la denominazione Sky, nell'ignoranza dei marchi registrati dalla Ricorrente (doc. 33).

D'altro canto, aggiunge la Ricorrente, lo stesso "passive holding" costituisce indice di malafede e si tratta di una condotta "in danno" della parte titolare del marchio registrato: tanto è vero che i servizi di concessione pubblicitaria Sky Media di Sky Italia s.r.l. devono essere offerti attraverso il dominio skypubblicità.it stante la "occupazione" di quello skymedia.it ad opera della Resistente, la quale pur nella conoscenza dei diritti della Ricorrente e pur essendo stata invitata a farlo, non ha spontaneamente trasferito alla Ricorrente il nome a dominio contestato.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha inviato il ricorso e l'allegata documentazione tramite pec in data 18 maggio 2015 alla Resistente, dando informativa circa la facoltà di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

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 della Ricorrente.

Motivi della decisione

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 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".*

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 incorporante la denominazione Sky. Il collegio ha rilevato da Wikipedia (Sky televisione) che il marchio Sky nasce nel 1989 con la piattaforma britannica Sky Television e che a partire dal 1996 essa ha iniziato l'espansione internazionale
- la titolarità dei marchi comunitari: n. 126425 e n. 3203411 e dei marchi italiani n. 1510156 e n. 1530382
- l'uso, sul territorio italiano, anche in virtù di contratto di licenza, dei marchi Sky.
- la rinomanza acquisita dai marchi Sky sul territorio italiano in data ampiamente anteriore al 2010.

Da Wikipedia (Sky Italia) il Collegio ha rilevato che nel 2008 Sky ha acquistato i diritti per trasmettere gli eventi olimpici sino al 2016 e nel 2006 ha stipulato un accordo con Fastweb per consentire agli utenti di questa di usufruire dei contenuti televisivi di Sky e, nel 2007, un similare accordo con Telecom.

Dunque, Sky è l'elemento che costituisce l'oggetto unico, ovvero dominante, dei vari segni distintivi facenti direttamente o indirettamente capo alla Ricorrente (decisione [emuoutlet.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 27 marzo 2013, quanto alla denominazione sociale e ditta), che ne risulta titolare, vuoi a titolo di denominazione sociale 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](#) - Camera Arbitrale di Milano 2 febbraio 2015; [lineaer.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 6 maggio 2014; [blackrock.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 3 aprile 2014; [biosviluppo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 11 novembre 2013; [softwareload.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 14 aprile 2001).

La interferenza dei segni distintivi in conflitto sussiste sul piano merceologico, in quanto quelli della Ricorrente da un lato sono assistiti dalla rinomanza, che ne legittima la protezione ultramerceologica, da un altro lato alcuni dei marchi registrati Sky lo sono per contraddistinguere servizi della Classe 35 (pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, servizi relativi

all'organizzazione delle vendite, di pianificazione commerciale) che si propongono in sovrapposizione ad alcune delle attività elencate nell'oggetto sociale della Resistente, quale risulta dalla certificazione della Camera di Commercio.

La interferenza dei segni distintivi sul piano territoriale deriva sia dalla tutela territoriale a livello comunitario ed italiano, discendente dalla registrazione dei marchi comunitari ed italiani, tutt'ora in vigore, sia dalla effettiva ed estesa presenza commerciale attraverso la licenziataria Sky Italia s.r.l. in Italia, quale si desume dalla documentazione depositata dalla Ricorrente.

Quanto alla identità o somiglianza, questa deriva dal fatto che il nome a dominio www.skymedia.it ripete il nome di fantasia (e quindi "forte") Sky, che fa parte della denominazione sociale della Ricorrente e della licenziataria Sky Italia s.r.l., nonchè, si appropria dell'elemento costitutivo dei marchi comunitari ed italiani della Ricorrente.

Per quanto forse superfluo, il Collegio osserva inoltre che non assume alcuna efficacia differenziante il *top level domain name*, cioè l'estensione .it (nel caso in esame), nè la può avere il nome descrittivo "Media" che viene associato a Sky. Deve pure essere ricordato che quanto maggiore è la rinomanza di un marchio, tanto più rigoroso deve essere l'obbligo di differenziazione e che, comunque, la confondibilità deve essere apprezzata anche nell'ottica del rischio di associazione. Conseguentemente il nome a dominio contestato deve esser considerato sostanzialmente uguale alla ditta-denominazione sociale ed ai marchi Sky della Ricorrente (cfr., decisioni [biosviluppo.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 11 novembre 2013; [mindray.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 13 settembre 2012).

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 marchi registrati (oltre che con la ditta-denominazione sociale). 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 (decisioni [Istobal.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; [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 (decisioni [Istobal.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; 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; [medievo.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; [medievo.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 (decisioni [Istobal.it](#) Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; [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) (decisioni [Istobal.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; [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 Sky della Ricorrente, che anzi l'ha diffidata per iscritto fin dal 29 ottobre 2015 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).

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 è "attivo". Da un lato le ditte e denominazioni sociali sono registrate nelle banche dati nazionali, agevolmente consultabili dal pubblico e ciò vale, in particolare, per quanto attiene alla licenziataria Sky Italia s.r.l.; da un altro lato nel web sono agevolmente reperibili ed in abbondanza notizie circa l'esistenza delle società del "gruppo Sky", i loro ambiti geografici di attività, i loro marchi; da un ulteriore lato, la Ricorrente è stata ed è titolare di marchi comunitari ed italiani registrati, facilmente reperibili attraverso una ricerca per nome nella banca dati dell'EUIPO e dell'UIBM: 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. L'esame che il Collegio (sia pur alla data attuale) 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 professionali.

Nè la Resistente è conosciuta, quale soggetto commerciale o non commerciale, 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 Sky quale ditta-denominazione sociale, marchio comunitario e marchio italiano da data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato.

La Ricorrente ha provato una elevata conoscenza nel settore, della denominazione Sky, riferita (o riferibile, attraverso la licenziataria Sky Italia s.r.l.) alla sua azienda ed attività ed ai suoi servizi. Tale elevata conoscenza sfocia nella rinomanza, come è stato documentato dalla Ricorrente anche mediante precedenti giurisprudenziali. Il che, è sufficiente per provare la conoscenza di diritti della Ricorrente sul segno distintivo Sky (per fattispecie in parte simili: decisioni [istobal.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; [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 [skymedia.it](#) fosse a conoscenza dei segni distintivi Sky di cui è titolare la Ricorrente e della loro utilizzazione in Italia.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze (alternativamente considerate: decisione [intesasampaolo.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 (decisioni [istobal.it](#) – Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; [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 [blackrock.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).

Nè può esser trascurato il principio secondo cui la malafede può essere dedotta dal fatto che l'illegittimo registrante, informato in via ufficiale dei diritti del terzo che richiede il trasferimento del nome a dominio abbia mandato disattesa tale richiesta (WIPO D2005 – 0556 Centro Volto Trademark Holding AR e Unais, Inc.).

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

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente Sky International AG, il Collegio dispone la riassegnazione alla medesima società del nome a dominio "[skymedia.it](#)".

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

Milano, 14 luglio 2016

Prof. Avv. Massimo Cartella