

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

UNICREDITONLINE.IT

Ricorrente: UNICREDIT SPA
Rappresentata dal dott. Guglielmo Troiano e dagli
avv.ti Elena Albini e Carlo Piana

Resistente: ANNE CHRISTINA COPPOLA

Collegio (unipersonale): Dr. Luca Barbero

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia presso la Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 30 marzo 2011 e integrato in data 4 aprile 2011, UNICREDIT SPA, con sede legale in Roma, via Specchi 16, rappresentata dal dott. Guglielmo Troiano e dagli avv.ti Elena Albini e Carlo Piana, 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 UNICREDITONLINE.IT, assegnato a ANNE CHRISTINA COPPOLA.

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

- a) il dominio UNICREDITONLINE.IT è stato assegnato a Anne Christina Coppola il 6 giugno 2007;
- 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.unicreditonline.it* viene visualizzata una pagina web con messaggio di errore "network Error (tcp_error) – Operation timed out"

Il 12 aprile, 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 Anne Christina Coppola risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il solo reclamo veniva inviato tramite posta elettronica il 15 aprile.

Il 28 aprile 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 26 aprile e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 21 maggio 2011.

Nel termine del 21 maggio 2011 nessuna replica perveniva presso la Segreteria.

In data 24 maggio 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare il Dott. Luca Barbero della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava l'incarico il giorno stesso.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 26 maggio 2011.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente Unicredit S.p.A. è la società italiana a capo di uno dei maggiori gruppi bancari europei ed è titolare del marchio UNICREDIT, con registrazioni in Italia e in altri Paesi. Si citano, tra le altre, la registrazione italiana n. 879693, con domanda depositata in data 29 agosto 2002 e rilasciata in data 28 novembre 2002, nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42; il marchio comunitario n. 2911105, depositato il 28 ottobre 2002 e registrato il 14 luglio 2002; e il marchio internazionale n. 797844, registrato in data 28 novembre 2002, nelle medesime classi di cui al marchio italiano sopra citato.

La Ricorrente è inoltre titolare dei nomi a dominio <unicredit.it>, <unicredit.com> e <unicredit.eu>.

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è sostanzialmente coincidente con il proprio marchio UNICREDIT, in quanto si differenzia da esso per la sola aggiunta del termine generico “online”. Sottolinea, inoltre, l’elevato rischio di confusione tra i due segni e lo sfruttamento parassitario della notorietà della Ricorrente posto in essere da parte della Resistente.

La Ricorrente afferma che la Resistente non ha nessun diritto o interesse legittimo alla detenzione del nome a dominio contestato in quanto non lo utilizza in relazione a un proprio marchio e non è comunemente conosciuta attraverso di esso.

La Ricorrente osserva inoltre che il nome a dominio contestato è oggetto di detenzione passiva e sostiene che tale circostanza costituisce prova dell’uso illegittimo e in malafede della Resistente, la quale sottrae tale nome a dominio alla disponibilità della Ricorrente, titolare dei diritti di privativa sul corrispondente marchio registrato.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha depositato alcuna replica, pur avendo ricevuto il Reclamo, a mezzo raccomandata e via email, e i relativi documenti allegati dalla Ricorrente, via email.

In applicazione dell’art. 4.6 del Regolamento, la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del Reclamo.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L’articolo 3.6, lett. a) 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 è titolare di validi diritti di privativa industriale relativi al segno UNICREDIT, anteriori rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato, come da copie dei certificati di registrazione allegati al Reclamo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il nome a dominio contestato sia indubbiamente idoneo ad indurre in confusione gli utenti rispetto al marchio UNICREDIT, sul quale la Ricorrente vanta di-

ritti. Il nome a dominio <unicreditonline.it> contiene infatti come “cuore” o “nucleo ideologico” il marchio notorio UNICREDIT in associazione ad una denominazione generica “online” che non è affatto sufficiente ad escludere il rischio di confusione tra i segni.

E' principio consolidato nelle decisioni arbitrali e giurisprudenziali nazionali ed internazionali ritenere che, quando un nome a dominio incorpora un marchio nella sua interezza, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altri termini genericamente riferibili a servizi o a prodotti da esso contraddistinti. Si veda in tal senso, tra le altre, la procedura di riassegnazione del nome a dominio VIDEOMEDIASET.IT.

Nel caso in esame, l'utilizzo del termine “online” nel nome a dominio contestato aumenta ancor più la possibilità di confusione con il marchio e l'azienda della Ricorrente in quanto può indurre l'utente a ritenere che si tratti di un nome a dominio utilizzato dalla Ricorrente per la prestazione dei propri servizi via Internet.

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

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 sul nome a dominio <unicreditonline.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, col che La ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all'art. 16.6b, che sarebbe comunque escluso dall'avvenuta registrazione”*.

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)”*.

Nel caso di specie, la Resistente, non depositando la propria Risposta al Reclamo, non ha fornito alcuna evidenza circa l'esistenza di un proprio diritto o titolo sul nome a dominio contestato.

La fattispecie prevista ai sensi dell'articolo art. 3.6 lettera f), secondo il quale "*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 può ritenere presente nel caso in esame. La volontà di qualsivoglia uso o preparazione all'uso del nome a dominio in buona fede anteriore alla notifica deve essere infatti esclusa, in quanto il nome a dominio non è stato e non è reindirizzato, come documentato dalla Ricorrente, su un sito Internet attivo e la Resistente non ha prodotto dichiarazioni né documentazione in merito.

Neppure si può dedurre che la Resistente sia conosciuta, "*personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio*" ex art. 3.6 lett. g), in considerazione del fatto che il nome a dominio contestato è registrato in capo alla signora Anne Christina Coppola, che non risulta, tra l'altro, essere stata autorizzata ad usare il marchio UNICREDIT della Ricorrente.

Infine, il Collegio non ritiene che del nome a dominio contestato 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 lett. h), in quanto il nome a dominio non appare utilizzato a sostegno di alcuna attività. Si veda in tal senso, ad esempio, la procedura di riassegnazione del nome a dominio BARBIE.IT.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalla Ricorrente, il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto né titolo sul nome a dominio contestato e si deve ritenere pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 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.

In ordine alla malafede all'atto della registrazione, la notorietà in Italia del marchio UNICREDIT e la sostanziale corrispondenza del nome a dominio rispetto al marchio della Ricorrente, idonea ad aumentare la probabilità di confusione fra gli utenti di Internet, inducono il Collegio a ritenere che la registrazione del Resistente sia stata effettuata in malafede.

Si deve inoltre ritenere che la detenzione passiva del nome a dominio costituisca, nel caso di specie, un elemento a prova della malafede della Resistente. Infatti, la detenzione del nome a dominio per un periodo prolungato di tempo (sin dal 2007) senza che l'assegnatario ne faccia uso alcuno, induce a ritenere che, oltre alla mancanza di un legittimo interesse, il nome a dominio sia stato registrato allo solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo, come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale.

Inoltre, il Collegio rileva che, nei casi in cui un nome a dominio sia identico o simile ad un marchio di titolarità di banche o altri istituzioni finanziarie, debbano prendersi in considerazione, come ulteriore circostanza atta a provare la malafede del titolare, anche i rischi connessi all'uso del nome a dominio per attività di *phishing* o/ovvero di *scam*; l'invio di comunicazioni da account di

posta elettronica basati su tale genere di nomi a dominio è infatti particolarmente ingannevole per i riceventi data la presunzione di legittimità del messaggio derivante principalmente dall'uso di tali nomi a dominio nell'indirizzo dei mittenti. Nel caso in esame, non può quindi escludersi che il nome a dominio contestato sia stato usato dalla Resistente per porre in essere simili attività.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio UNICREDITONLINE.IT alla UNICREDIT SPA.

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

Milano, 8 giugno 2011

Dott. Luca Barbero