

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **WWWUCFIN.IT**

Ricorrente: UNICREDIT SPA

Rappresentata dal dott. Guglielmo Troiano e dagli  
avv.ti Elena Albini e Carlo Piana

Resistente: Xavier Buck – EURODNS SA

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo Fano

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 30 marzo 2011 e integrato in data 4 aprile, 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 WWWUCFIN.IT, assegnato a Xavier Buck - EURODNS SA

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

- a) il dominio WWWUCFIN.IT è stato assegnato a Xavier Buck - EURODNS SA il 19 settembre 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 *www.wwwucfin.it* viene visualizzata una pagina web con vari collegamenti sponsorizzati in materia di carte di credito, prestiti, banche come offerte-carte-di-credito.it e *www.contocorrentearancio.it*

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 Xavier Buck - EURODNS SA 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 12 maggio 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 22 aprile e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 17 maggio 2011.

Nel termine del 17 maggio 2011 nessuna replica perveniva presso la Segreteria.

In data 19 maggio 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare l'avv. Edoardo Fano della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava l'incarico il giorno stesso.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 19 maggio.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente è UNICREDIT S.p.A., uno dei più importanti gruppi bancari europei, titolare

di numerose registrazioni di marchio aventi ad oggetto la propria denominazione sociale e varianti della stessa, tra cui la dicitura UCFIN.

Tra le varie registrazioni di marchio di titolarità della Ricorrente vengono indicate le seguenti:

- registrazione di marchio comunitario “UCFin” (denominativo) N. 6328744, con domanda di registrazione presentata in data 5 ottobre 2007;
- registrazione di marchio internazionale “UCFin” (denominativo) N. 958806, con domanda di registrazione presentata in data 19 novembre 2007.

La Ricorrente è anche titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio corrispondenti ai propri marchi registrati, tra le quali <ucfin.it>, <ucfin.com> e <ucfin.eu>, attraverso cui fornisce i propri servizi al pubblico di utenti in Rete.

Il nome a dominio contestato, simile al marchio registrato UCFIN e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 19 settembre 2010 dal sig. Xavier Buck, EURODNS SA ed è reindirizzato ad una pagina internet contenente link verso siti di operatori concorrenti, configurando pertanto in un tipico esempio di *cybersquatting*.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio UCFIN con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio UCFIN è confondibilmente simile al nome a dominio contestato, differenziandosi soltanto per l'aggiunta del prefisso WWW e cercando di approfittare in tale modo di quelle situazioni in cui gli utenti della rete si dimentichino di digitare il punto “.” tra la sigla di World Wide Web “www” e il dominio di loro interesse, nel caso in esame <ucfin.it>, configurando la cosiddetta condotta di *typosquatting*.

La Ricorrente argomenta poi che non si può ritenere che il nome a dominio contestato sia usato legittimamente ed in buona fede, in quanto utilizzato dal Resistente per offrire servizi identici a quelli della Ricorrente senza che ciò possa configurare un utilizzo commerciale legittimo.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell'utilizzo dello stesso, la Ricorrente ritiene evidente l'esistenza di malafede nell'utilizzo parassitario di un dominio confondibilmente simile ad un segno distintivo della Ricorrente allo scopo di indurre in errore gli utenti della rete e creare traffico nel proprio sito e lucrare sul reindirizzamento a siti di operatori concorrenti.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Sig. Xavier Buck, EURODNS SA, attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il Resistente non ha trasmesso alcuna replica entro il termine previsto per la stessa.

### **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...".

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato UCFIN, dall'altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficienti a distinguerlo né il prefisso WWW non separato con un "." dal nome a dominio contestato, in quanto tipico errore di battitura commesso dagli utenti della Rete al momento di digitare un indirizzo web, né tantomeno il finale ".it", che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

#### **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*".

Dall'esame della documentazione allegata dal Ricorrente risulta che il Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che il Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Nel caso in esame il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma 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 contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel

mantenimento del nome a dominio.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo al Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio particolarmente rinomato della Ricorrente, in virtù anche e soprattutto del contenuto del sito web corrispondente, che propone servizi molto simili se non identici a quelli forniti dalla Ricorrente con il marchio confondibilmente simile al nome a dominio contestato.

Il contenuto del sito web dimostra inoltre la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet, attirandoli al proprio sito web grazie all'agganciamento del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento

Ulteriore elemento di malafede, riferibile tanto al momento di registrare il nome a dominio contestato quanto al successivo utilizzo dello stesso, viene dal presente Collegio ravvisato nell'uso della lingua italiana nel sito web corrispondente, vale a dire della lingua della Ricorrente, mentre da quanto appare nel certificato di registrazione del nome a dominio contestato il Resistente risulta essere lussemburghese.

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

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

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio WWWUCFIN.IT alla Unicredit S.p.A.

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

Milano, 27 maggio 2011

Edoardo Fano