



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

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

### **WWW-LINEAR.IT**

Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A.  
rappresentata dall'avv. Paolo Di Mella

Resistente: Gustavo WINCHESTER

Collegio (unipersonale): Avv. Gianluca DE CRISTOFARO

### **Svolgimento della procedura**

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 23/11/2018 presso la Camera Arbitrale di Milano, Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., via Larga, 8 – 40128 Bologna, rappresentata dall'avv. Paolo Di Mella, 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 WWW-LINEAR.IT, assegnato a Gustavo WINCHESTER, 62 Marcham Road - WR154AD BORASTON (UK). Ricevuto il reclamo e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio WWW-LINEAR.IT è stato registrato il 15/02/2012;
- 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 ok *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo WWW-LINEAR.IT si viene diretti a una pagina web contenente un campo di ricerca e alcuni link sponsorizzati: "Linear", "preventivo Linear", "Assicurazione Auto", "Assicurazione Auto Preventivi" e la dichiarazione relativa alla privacy policy a piè di pagina.

Il 26 novembre 2018, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare reclamo all'indirizzo di posta elettronica del Resistente e l'intera documentazione all'indirizzo postale indicato nel whois tramite posta raccomandata a.r. informando altresì della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione.

Ricevuta conferma della mancata consegna della raccomandata in data 04/12/2018 per indirizzo non corretto, viene comunicato il termine per il deposito di eventuali repliche al 14/01/2019. Nessuna replica viene depositata



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

nel termine per cui il PSRD procede alla nomina dell'avv. Gianluca DE CRISTOFARO che accetta in data 16 gennaio 2019.

La Segreteria dà pertanto comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 6 febbraio 2019.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente è una società facente parte del gruppo Unipol S.p.A., attiva dal 1996 e specializzata nell'offerta di prodotti assicurativi, in particolare polizze RC Auto per veicoli a motore e polizze per la casa e la famiglia via internet.

Il termine "Linear", oltre a costituire parte della denominazione sociale della Ricorrente, è stato dalla stessa registrato anche come marchio, a livello italiano per la classe 36, sin dal 6 marzo 1996 (data di primo deposito).

La Ricorrente è altresì titolare del nome a dominio LINEAR.IT, registrato il 1° marzo 2007.

Tutti i predetti elementi (denominazione sociale, marchio e nome a dominio) costituiscono il fondamento del giudizio di riassegnazione relativo al dominio WWW-LINEAR.IT.

La Ricorrente sostiene, infatti, che:

1. vi sia sostanziale identità tra il nome a dominio oggetto di contestazione WWW-LINEAR.IT ed il proprio nome a dominio LINEAR.IT e che, in particolare, il caso ad esame debba essere inquadrato nell'ambito del cosiddetto *typosquatting*.
2. L'assegnatario del dominio contestato non ha su quest'ultimo alcun diritto. Ciò in quanto, oltre a non essere risultato raggiungibile in occasione della notifica della procedura di accesso ai dati, nemmeno è stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare il segno LINEAR.
3. Il Resistente non ha usato in buona fede e nemmeno si è preparato ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi. Il sito del Resistente, infatti, è una *parking page* contenente link sponsorizzati attinenti al settore assicurativo, realizzato con il chiaro intento di attrarre traffico internet in realtà diretto al sito della Ricorrente, facendo leva sulla confondibilità del nome a dominio contestato con i segni distintivi di quest'ultima.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente non ha inviato repliche o proprie memorie alla Segreteria entro il termine stabilito e non ha, pertanto, contestato le argomentazioni della Ricorrente.

### **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..."*.

In via preliminare si rileva come la Ricorrente abbia fornito prova della titolarità di diritti esclusivi sull'utilizzo del termine LINEAR.

La Ricorrente ha, infatti, dedotto prova documentale della titolarità (i) del marchio denominativo italiano "LINEAR" per la classe 36 sin dal 6 marzo 1996 e (ii) del dominio anteriore LINEAR.it registrato il 1 marzo 2007.

Inoltre, il segno LINEAR è ricompreso anche nella denominazione sociale della Ricorrente.

Appurato tale requisito preliminare, occorre quindi comprendere se vi sia, in effetti, nel caso di specie, identità o confondibilità tra il dominio contestato ed il segno sul quale la Ricorrente vanta diritti di esclusiva.

A tal fine, non può non rilevarsi come il dominio contestato WWW-LINEAR.it riporti al suo interno e per intero il marchio "LINEAR", in titolarità della Ricorrente.

A ben vedere, in realtà, l'unica differenza tra i due segni a confronto è la presenza, nel dominio oggetto di contestazione, (i) delle tre "w" prima della dicitura LINEAR e (ii) della presenza di un trattino di separazione prima della predetta dicitura.

Tali elementi, che rivestono un ruolo senza dubbio secondario nel giudizio di confondibilità che ci compete, non sono certamente idonei ad escludere il rischio di confusione tra il segno LINEAR ed il dominio oggetto di contestazione. E' peraltro verosimile la ricostruzione effettuata dalla Ricorrente laddove segnala che sulla tastiera del computer il tasto del trattino si trova accanto al tasto del punto e che l'utente possa erroneamente digitare nell'URL il nome a dominio oggetto di contestazione invece che quello della Ricorrente, integrando la fattispecie tipica del *typosquatting*.

Non solo. Se consideriamo che le tre "w" contenute nel nome a dominio contestato nient'altro sono se non l'acronimo di "world wide web", allora tale elemento verbale, svolgendo una finalità descrittiva e non attribuendo, quindi, al dominio alcuna capacità distintiva, dovrebbe essere del tutto ignorato nell'ambito del giudizio di somiglianza tra i due segni.

Si ritiene sussistere confondibilità tra i due segni ad esame.



Per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che siano stati soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 3.6 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: 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.”*

Si segnala anzitutto che il Resistente non ha depositato alcuna replica alle contestazioni della Ricorrente e non ha, dunque, fornito prova circa l'esistenza di eventuali propri diritti o titoli sul nome a dominio in contestazione.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in ragione di ciò, è sufficiente che la Ricorrente dimostri, *prima facie*, l'assenza, in capo al Resistente, di diritti o titoli sul dominio contestato (si veda, tra le altre, Wipo D2017-2240 Equipo IVI SL/WebMD: *“The Complainant is required to make a prima facie case that the Respondent lacks right or legitimate interests and, once such prima facie is made the burden of production shifts to the Respondent to submit appropriate allegations or evidence demonstrating rights or legitimate interests in the disputed domain name”*; Wipo D2006-0679 Certamen Miss Espana S.L./P1ESOF.COM: *“It is a consensus view that a complainant is required to make out an initial prima facie case that a respondent lacks right or legitimate interests, and that once such prima facie case is made, the respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name*).

Ebbene, a tal fine la Ricorrente:

- ha dichiarato di non aver concesso alla Resistente alcuna autorizzazione all'utilizzo del marchio “LINEAR”;
- ha dimostrato che la Resistente non utilizza il dominio contestato in modo legittimo: trattasi, infatti, di una *parking page* contenente link sponsorizzati attinenti al settore assicurativo, che nulla hanno a che vedere con la Ricorrente. Ciò fa presumere che l'intento esclusivo del Resistente sia di sviare la clientela che, alla ricerca della pagina web della Ricorrente, ne abbia erroneamente digitato l'indirizzo web. Il caso ad esame, dunque, così come già rilevato in analoghe decisioni (si veda ad



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

esempio decisione WWWLINEAR.it, Camera Arbitrale di Milano 12 maggio 2015), ricalca a pieno titolo l'ipotesi del "typosquatting".

Si rileva, inoltre, come la mancata costituzione del Resistente nel presente procedimento non può che far presumere una totale mancanza di interesse a difendere il proprio dominio (si veda tra le altre Wipo D2001-0018 Ferrovial Agroman S.a./Residencial La Vaguada S.l.: *"There are many criteria to find out whether the Respondent has no right or interest in the use of the domain names: (...) active or passive attitude of the Respondent in order to defend his domain name (...); Wipo 2015-0042 Vanguard Trademark Holding USA LLC/Giannopoulos Theofanis, Wipo 200-0493 Pomellato S.p.a./Richard Tonetti, Wipo D2005-0090 Giorgio Armani S.p.a./Yoon-Min Yang: "non response is indicative of a lack of interests inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one's own rights"*).

Tutti i suindicati elementi permettono di escludere la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.6.

### **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.

A tal proposito, l'art. 3.7 del Regolamento individua una serie di circostanze esemplificative che, laddove dimostrate, permettono di dedurre la sussistenza della malafede. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia stata dimostrata l'esistenza di più di una delle predette circostanze.

La Ricorrente, oltre ad aver dimostrato di essere titolare del marchio anteriore LINEAR e del dominio anteriore LINEAR.IT, ha fornito prova della conoscenza generalizzata, quantomeno nel settore di interesse, del marchio LINEAR.

Non è, quindi, verosimile ritenere che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio "LINEAR" e dell'esistenza dei diritti della Ricorrente sullo stesso.

Inoltre, così come già riconosciuto nell'ambito di alcune precedenti pronunce (decisione lineat.it, Camera Arbitrale di Milano 21 luglio 2017; decisione istobal.it, Camera Arbitrale di Milano 4 marzo 2016; decisione mozilla.it e mozillafirefox.it, Camera Arbitrale di Milano 24 luglio 2014), la circostanza che il dominio non identifichi il Resistente, la sua attività o un marchio/segno distintivo allo stesso associato, costituisce senza dubbio indice di malafede.

Ulteriore indice della malafede della Resistente può essere desunto dal fatto che il dominio oggetto di contestazione identifichi una *parking page* contenente link



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

sponsorizzati attinenti al mondo assicurativo.

Tra questi, alcuni rimandano al sito internet della Ricorrente. Ciò aggrava ulteriormente la condotta del Resistente, confermando ancora una volta che l'intento esclusivo dello stesso è quello di "dirottare" i clienti LINEAR (che abbiano, appunto e come si è già detto, erroneamente digitato il dominio della Ricorrente) per "registrare visite" sul proprio sito internet o far credere che tra lo stesso e la Ricorrente vi sia una qualche forma di collegamento/collaborazione, traendone così, in entrambi i casi, un indebito vantaggio (da leggersi anche come appropriazione di pregi).

Tale condotta, quindi, ricalca precisamente il disposto di cui all'art. 3.7 d) del Regolamento, che espressamente include, tra le circostanze che fanno presumere la malafede anche che *"il nome a dominio sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico"*.

E ancora, è risultato impossibile consegnare al Resistente la raccomandata contenente il reclamo in data 4 dicembre 2018. Ciò in quanto, come rilevato dal sistema di monitoraggio della spedizione, non è stato possibile individuare l'indirizzo di consegna (*"we were unable to deliver this item at 04-12-2018 as it was not possible to identify the delivery address"*).

E' quindi lecito ritenere, così come già accaduto in precedenti decisioni di questa stessa Camera Arbitrale (linear.it, Camera Arbitrale di Milano 24 aprile 2013), che il Resistente *"abbia intenzionalmente fornito tali indicazioni allo scopo di rendere impossibile la propria identificazione"*.

Tale condotta, se da sola non dimostra l'esistenza di malafede in capo al Ricorrente, diventa invece un chiaro indice della stessa laddove considerato unitariamente a tutti gli altri indici sopra richiamati (a tal proposito si richiamano WIPO DTV2001-0007 Grupo Televisivo S.A., de C.V et al.v. Autosya S.A. de C.V., et al).

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

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone la riassegnazione in capo alla ricorrente Compagnia Assicuratrice LINEAR S.p.a. del nome a dominio "WWW-LINEAR.it".

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

Milano, 5 febbraio 2019

Avv. Gianluca DE CRISTOFARO