



unicrediut.it, unicredot.it, unicredt.it, unicredut.it, unicreit.it, unicvredit.it, uniocredit.it, uniredit.it, uniucredit.it, univredit.it, unixredit.it, unmicredit.it, unocredit.it, unucredit.it, wwwcredit.it, wwwunicredit.it, ynicredit.it

## 2. Svolgimento della procedura

In data 20 Gennaio 2007 Arbitronline riceve a mezzo e- mail il reclamo per la rassegna del nome a dominio;

In data 23 Gennaio 2007 Arbitronline riceve duplice originale del reclamo

In data 31 Gennaio 2007 Arbitronline invia a mezzo DHL originale del reclamo alla resistente

In data 9 Febbraio 2007 l'Ente conduttore comunica alla RA/NA di aver attivato la procedura

In data 9 Marzo viene comunicato alla resistente e ricorrente il nominativo del saggio che deciderà la rassegna del nome a dominio: Avv. Luca Giacomuzzi.

## 3. Vicende sostanziali

UniCredit svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito (nelle sue varie forme) in Italia e all'estero, e gode di indubbia notorietà presso il pubblico, essendo società "Capogruppo" di uno tra i maggiori gruppi bancari europei.

La ricorrente è titolare del marchio nazionale "unicredit", registrato in data 08.05.01 al n. 0000845083 per le classi nn. 9, 16, 35, 36 e del marchio internazionale "UniCredit", registrato in data 28.11.02 per le classi nn. 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, con protezione in diversi Stati europei, ivi compresa la Lettonia, Paese in cui ha sede il resistente.

UniCredit è altresì assegnataria, a far data dal 27.03.00, del nome a dominio "unicredit.it", il cui sito web è visitato ogni giorno da migliaia di utenti.

Con reclamo del 22 gennaio 2007, il predetto istituto di credito ha promosso la presente procedura di rassegna, chiedendo il trasferimento a proprio beneficio dei domini innanzi menzionati, domini dei quali risulta titolare tal "Prolat", soggetto –

peraltro già resistente in analoga procedura amministrativa - che nulla ha a che vedere col settore creditizio, apparendo piuttosto legato al mondo dell'Internet (Prolat, infatti, figura quale “maintainer” dei domini *de quibus*, come si evince dal campo “mnt-by” delle relative “pagine Whois”).

Il resistente, pur avendone avuto facoltà, non ha presentato alcuna replica.

#### 4. Argomentazioni delle parti

A fondamento della propria domanda, parte ricorrente afferma che i domini contestati sono “inequivocabilmente somiglianti al dominio uncredit.it”, rappresentando essi “varianti insignificanti” di detto dominio e del marchio “uncredit”.

Ciascuno di essi, infatti, appare differire dai predetti segni unicamente “per la mancanza di una o più lettere o la sostituzione di alcune all'interno del nome”.

Rileva, ancora, la ricorrente che Prolat, sedicente società lettone, non appare avere alcun motivo ed interesse legittimo alla detenzione dei nomi a dominio oggetto del presente ricorso, sol che si consideri che gli stessi sono reindirizzati al sito web [www.signorinelle.com](http://www.signorinelle.com).

Dimentica, tuttavia, UniCredit di fornire la prova di detta circostanza (producendo documentazione al riguardo), di talchè quanto precede risulta essere assunto inutilmente suggestivo.

La malafede della società resistente nella registrazione e nel mantenimento dei domini citati sarebbe poi – a dire di parte ricorrente – di tutta evidenza: il rilievo è supportato da una duplice argomentazione, che illustra *in parte qua* la vicenda oggetto della presente lite.

La resistente non ha presentato alcuno scritto difensivo.

#### 5. Motivi della decisione

#### A) IN VIA PRELIMINARE

Ritiene il presente Collegio di doversi preliminarmente soffermare sulla mancata produzione da parte della ricorrente – che ne era onerata ai sensi dell'art. 3, punto 12 delle regole denominate “Procedura di riassegnazione” (vers. 1.3) – della raccomandata di contestazione e della pedissequa ricevuta di ritorno.

Lo scrivente, rilevato che:

- lo stesso art.3, innanzi menzionato, non stabilisce sanzioni per un'eventuale omissione;
- la presente procedura è improntata all'informalità;
- la prova dell'invio della contestazione dei domini in parola al CNR-IIT è data dall'annotazione “valore contestato/challenged value”, apposta nel record “remarks” dei relativi Whois, nonché dalle raccomandate inviate in risposta dal Registro nazionale;

ritiene che l'irregolarità di cui s'è detto non determini l'inammissibilità del presente reclamo.

\*\*\*\* \*\*

#### B) IN VIA PRINCIPALE

L'art. 16.6 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it” (di seguito, per brevità, “Regolamento”) – testo normativo che, come noto, ha sostituito le Regole di Naming - pone quale presupposto per la riassegnazione del dominio contestato la contemporanea sussistenza delle seguenti tre condizioni, delle quali la prima e la terza vanno provate dal ricorrente:

- a) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
- b) il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

## **1. SUL RISCHIO DI CONFUSIONE TRA IL NOME A DOMINIO CONTESTATO E IL MARCHIO DELLA RICORRENTE**

Prolat si è resa assegnataria di nomi a dominio che:

- da un lato, sono un'imitazione dei marchi registrati dalla controparte;
- dall'altro, sono simili alla denominazione sociale dell'istituto bancario ricorrente.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista ex art. 16.6 lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è di tutta evidenza il rischio di confusione tra i domini contestati ed i segni distintivi di UniCredit.

## **2. INESISTENZA DI UN DIRITTO O TITOLO DEL RESISTENTE IN RELAZIONE AL DOMINIO CONTESTATO**

Avendo la società ricorrente adempiuto all'onere probatorio di cui alla lett. a), sarebbe stato onere della resistente dare prova di un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio o, in alternativa, provare l'esistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 16.6 u.c. Reg. deduce la presunzione *juris et de iure* dell'esistenza di un legittimo uso del resistente ai nomi a dominio contestati.

Come precedentemente osservato, invece, Prolat – pur avendone avuto facoltà – non ha presentato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Nè quindi dalla documentazione agli atti, né – più in generale – da quanto reperibile *ex officio* dalla Rete, paiono sussistere, a favore della resistente, le circostanze oggetto della presunzione citata precedentemente.

Pertanto non può che ritenersi soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 16.6 lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo della resistente ai domini in contestazione.

### **3. REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEL DOMINIO IN MALAFEDE**

La notorietà di UniCredit e la capillare presenza della stessa sul territorio nazionale ed estero (ivi compreso – peraltro – il Paese in cui la società resistente risulta aver sede) è tale che appare allo scrivente inverosimile che Prolat, all'epoca della registrazione, non conoscesse l'istituto bancario ricorrente.

Si consideri, ancora, che i domini contestati non identificano né la ragione o la denominazione sociale della resistente, né quest'ultima ha dato prova di essere titolare di eventuali privative industriali aventi attinenza coi nomi a dominio in esame.

Ebbene, la consapevolezza di Prolat che i domini dalla stessa registrati corrispondono a segni distintivi celebri (“supernotori”, come li qualifica – con formula “personalissima”, eppur efficace – la ricorrente) e la circostanza che la società lettone abbia registrato i predetti domini in assenza di un proprio titolo sui medesimi sono elementi da cui dedurre la malafede del resistente, che, nella vicenda che ci occupa, risulta peraltro confortata da altri fattori.

Ben rileva, infatti, parte ricorrente che l'attività di indebito accaparramento dei domini oggetto del presente ricorso, posta in essere da Prolat, è riconducibile al fenomeno noto col termine di “typosquatting” (per tale dovendosi intendere – per dirla con UniCredit – il “comportamento teso a ricercare tutte le varianti di un dominio dotato di sufficiente attrattiva”), inferendo da ciò la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento a proprio nome dei domini contestati.

Il rilievo di UniCredit coglie in effetti nel segno, dato che l'assunto – già posto a base di alcune pronunce italiane (tra le quali: [www.enel.it](http://www.enel.it), [www.buongiorno.it](http://www.buongiorno.it), [www.jagermeister.it](http://www.jagermeister.it), [ansa.it](http://ansa.it) + 3) – trova conferma anche alla luce del miglior orientamento formatosi presso alcuni Enti accreditati ICANN, laddove – senza mezzi termini – si afferma che il comportamento sopra descritto deve essere ritenuto “indice” (o, in talune decisioni, addirittura “prova”) della malafede nella registrazione e nell'uso

del nome a dominio (cfr., *ex multis*, le pronunce: WIPO/D-2001-0094 (plaboy.com), WIPO/D-2000-1447 (attt.net), WIPO/D-2001-0060 (ggoogle.com), WIPO/D-2000-1594 (wwwge.com), WIPO/D-2005-0444 (ESPN Inc. v. XC2), il cui Panelist testualmente afferma: “It is well-settled that the practice of typosquatting, of itself, is evidente of the bad faith registration of a domain name”).

La circostanza, poi, che già in passato la resistente sia risultata coinvolta – e soccombente – in analoga procedura amministrativa, attivata per reprimere la medesima attività oggi lamentata (il typosquatting) non potrà che costituire ulteriore elemento di giudizio.

Ma vi è di più, poiché davvero tante sono le circostanze dalle quali è possibile desumere, con appagante chiarezza, la malafede della società lettone.

Non può al proposito essere taciuto il fatto i domini contestati, alla data odierna, risultano non utilizzati (a seguito di indagine compiuta *ex officio* dal presente Collegio, emerge che gli stessi non “puntano” ad altro sito, come affermato – senza tuttavia fornirne prova – da UniCredit).

Detto “utilizzo” (o, meglio, “non utilizzo”) – tecnicamente definito, con termine anglosassone, “passive holding” - è vieppiù ritenuto indice di malafede.

Numerose, infatti, sono le pronunce nelle quali è stato stabilito che la “detenzione passiva di un nome a dominio”, se unita ad altre risultanze, può costituire elemento da cui dedurre la malafede dell’assegnatario (cfr., *ex multis*, le decisioni afferenti ai seguenti domini: aol.it, guidasposi.it, astoi.it, barbie.it, nintendo.it, championsleague.it, toysrus.it, clarins.it, buongiorno.it, discoverychannel.it, dim.it, mifur.it , telstra.org, ink-source.com, info-space.org, abta.net, infopaq.com).

Altre pronunce si spingono perfino oltre, arrivando ad affermare che la detenzione passiva del domain name vale “da sé” a fondare la malafede (in questi termini, ad esempio, la decisione holidayinn.it, nonché emka.com – NAF/FA 95133 – dove così si afferma: “passing holding was sufficient evidence of bad faith”).

Il presente Collegio, pertanto, non potrà non prendere in considerazione anche questa circostanza in aggiunta alle altre sopradescritte, al fine di dedurre la malafede della società resistente, che – alla luce di tutto quanto precede – risulta ampiamente dimostrata nel caso di specie.

#### 6. Dispositivo

Per i motivi anzidetti, il Collegio accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento dei nomi a dominio inicredit.it, nicredit.it, ubicredit.it, uicredit.it, umicredit.it, uncredit.it, unicedit.it, uniceredit.it, unicrdit.it, unicrediut.it, unicredit.it, unicred.it, unicredut.it, unicreit.it, unicvredit.it, uniocredit.it, uniredit.it, uniucredit.it, univredit.it, unixredit.it, unmicredit.it, unocredit.it, unucredit.it, wwwcredit.it, wwwunicredit.it, ynicredit.it dalla resistente Prolat a UniCredit S.p.a.

La presente decisione viene comunicata al Registro, perché le venga data attuazione secondo quanto previsto dall'16.11 dal vigente "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it".

Così deciso in Verona, 26 marzo 2006

#### 7. Firma del Collegio

Avv. Luca Giacomuzzi