



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 10/2023 promossa da

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A - Ricorrente -

CONTRO

MICHAEL SOBOTIK

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: ALFABETOFIDEURAM.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Loredana Mansi

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-06.10.2022: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**ALFABETOFIDEURAM.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **07.10.2022**.

- 11.15.2023: il Registro riceveva la lettera di richiesta di rinnovo dell’opposizione, concedendo ulteriori 180 (centottanta) giorni.

-17.08.2023: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**ALFABETOFIDEURAM.it**” attualmente assegnato a Michael Sobotik, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-17.08.2023: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Michael Sobotik Narodni 58/32 - 11000 Praha 1 - Nove Mesto (Praha) - Czech E-mail: - michael@sobotikovi.cz.

-29.08.2023: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

-06.09.2023 è stato consegnato al resistente (all’indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro), il plico contenente il reclamo ed i docc.allegati.

Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett a) del Reg.Ris. Disp. Con scadenza del termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica in data **11.10.2023**.

-12.10.2023: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Loredana Mansi, che accettava l’incarico in data **13.10.2023**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente nel suo Reclamo espone di essere una società *leader* nel settore del *private banking* in Italia e di essere attiva sul mercato da più di cinquant’anni nella fornitura di servizi nel settore finanziario/bancario e in quello della gestione del patrimonio e del risparmio.

La Ricorrente afferma e documenta (All.1) di vantare diritti di esclusiva sui segni FIDEURAM e ALFABETO per via delle registrazioni di marchio aventi ad oggetto tali specifici lemmi. Il Ricorrente afferma altresì di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti i segni FIDEURAM e ALFABETO.

Nel proprio ricorso il Ricorrente rileva come il nome a dominio ALFABETOFIDEURAM.it riprenda, in maniera sostanzialmente identica, i segni distintivi FIDEURAM e ALFABETO oggetto delle registrazioni di marchio del Ricorrente, oltre ai nomi a dominio di titolarità di quest'ultima.

Sostiene il Ricorrente che a) non è configurabile alcun diritto o legittimo interesse in capo al Resistente per l'utilizzo del nome a dominio oggetto del presente reclamo e b) ALFABETOFIDEURAM.it non è oggetto di utilizzo per l'offerta in buona fede di prodotti e/o servizi.

Quanto alla malafede, il Ricorrente evidenzia come a) il Resistente abbia registrato un nome a dominio sfruttando i marchi del Ricorrente, b) sulla pagina del sito contestato siano presenti *link* che richiamano attività analoghe e sovrapponibili a quelle del Ricorrente e che tale pratica rientra nella fattispecie del *domain parking*; c) che dalla decisione richiamata dallo stesso Ricorrente (All. 5) i marchi del Ricorrente e il Ricorrente stesso godono di notorietà; d) il Resistente - nonostante il ricevimento di una diffida da parte del Ricorrente (All. 6) - continui ad usare il nome a dominio ed, anzi, glielo abbia offerto in vendita.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

Il Resistente, come anticipato, pur avendo ricevuto il plico con il reclamo, non ha presentato alcuna replica.

Si procede dunque sulla base delle argomentazioni svolte nel Ricorso.

Motivi della decisione

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute stabilisce che: sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo 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 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.*

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

Dalla documentazione in atti (All 1), la Ricorrente risulta titolare di marchi consistenti nelle parole FIDEURAM e ALFABETO, registrati in epoca anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio ALFABETOFIDEURAM.it. Tali registrazioni sono dirette a contraddistinguere, *inter alia*, servizi bancari, assicurativi e finanziari della classe 35.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 22 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) è vietato adottare *come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e **nome a dominio** di un sito usato nell'attività economica (aziendale) o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.*

Ciò detto, il nome a dominio in contestazione è identico ai marchi del Ricorrente, essendo composto dalla giustapposizione delle denominazioni FIDEURAM e ALFABETO, oggetto di specifica privativa in capo al Ricorrente.

Stante l'identità tra il nome a dominio contestato e i marchi del Ricorrente, codesto Collegio ritiene che il requisito di cui all'art. 3.6. lett. a) sia da ritenersi soddisfatto.

b) Sui diritti o interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

L'art. 3.6 II comma del Regolamento Dispute 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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.*

È dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato e sul punto si richiama

la costante e consolidata interpretazione giurisprudenziale dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute secondo cui spetta al Resistente dimostrare l'esistenza di un proprio diritto o titolo che lo legittimi alla registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione (cfr. *ex pluribus* decisione MFSD incominggardaland.it del 2.5.2008; decisione CRDD doctorbite.it del 29.12.2008; decisione CRDD guidasposi.it del 2.3.2001).

Nella presente procedura, il Resistente - pur avendo ricevuto il Reclamo in data 06.09.2023 - non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. Al contrario, la documentazione prodotta dal Ricorrente fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente per l'uso e/o la registrazione del nome a dominio ALFABETOFIDEURAM.it.

Questo Collegio ritiene dunque che il Ricorrente abbiano assolto al proprio onere mentre il Resistente non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio la propria risposta ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio. Tale circostanza è sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo (sul punto si vedano *Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Talkcity Inc. v. Robertson* Caso OMPI No. D2000-0009).

Si ritiene pertanto soddisfatto anche il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) di cui sopra.

c) Sulla malafede del Resistente

Il terzo requisito stabilito dal citato art. 3.6 richiede che il nome a dominio sia registrato e venga usato in malafede e dunque, la malafede dell'assegnatario deve sussistere sia al momento della registrazione sia durante il suo mantenimento. Il successivo art. 3.7 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute elenca in modo esemplificativo circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede.

A parere di questo Collegio, la malafede del Resistente appare provata dalle seguenti circostanze rilevate e documentate dal Ricorrente:

i. Presenza di *link* attivi sulla pagina web collegata al nome a dominio contestato

Nel caso di specie il Ricorrente ha provato che sul sito web di cui al nome a dominio ALFABETOFIDEURAM sono presenti *link* diretti a siti e attività in diretta concorrenza con quelle del Ricorrente (All. 2).

Si concorda con il Ricorrente sul fatto che si verta in un caso di *domain parking* che ha evidentemente scopo speculativo, in quanto il Resistente -sfruttando i marchi del Ricorrente - realizza un profitto grazie al numero di utenti che raggiungono il sito e cliccano sui vari *link*. Naturalmente più il nome a dominio coincide con nomi/marchi notori, più aumenta la sua capacità di attrattiva e, dunque, il profitto economico in capo al relativo assegnatario. In linea con diverse decisioni a livello nazionale e internazionali, il *domain parking* integra un'attività da cui è possibile dedurre la mala fede di un resistente (esemplificativamente cfr. decisione MFSD alianz.it del 03.01.2014 e i casi ivi citati; decisione WIPO D2017.2107 nel caso esselungaspa.com del 19.12.2027).

Nel caso di specie – come detto – il Resistente sfrutta e trae un profitto economico dall'identità con i marchi del Ricorrente, da cui deriva un evidente e concreto rischio di confusione per gli utenti che si traduce nell'aumento del traffico sulla "*parking page*" del nome a dominio e, di conseguenza, nell'incremento a favore del Resistente dei proventi generati dai click ai *link* presenti sulla suddetta pagina.

ii. **Notorietà del Ricorrente nel settore bancario/credito** – e conseguentemente dei suoi marchi- grazie alla capillare presenza di quest'ultimo sul territorio italiano ed estero (All. 5). Questa circostanza rende dunque improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'attività imprenditoriale del Ricorrente e/o dei suoi diritti di esclusiva al momento della registrazione del nome a dominio ALFABETOFIDEURAM.it.

Sul punto si richiamano le decisioni nazionali ed internazionali secondo cui *l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'altrui marchio costituisca elemento comprovante la malafede della resistente all'atto della registrazione*" (CAM, RTI/Macrosten, 8 gennaio 2011. In senso conforme ex multis Wipo, D2015-1834, *Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd*; CAM, *Mefa Italia Spa/Puglia.com srls*, 26 settembre 2017; decisione CAM 8 aprile 2014 caso *caffelavazza.it*; decisione CAM 14 aprile 2011 caso *softwareload.it*). D'altro canto il Resistente, in quanto *domainer*, era tenuto a un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione (cfr. decisione NAF del 30 dicembre 2011, caso n. 1403750, *Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia*; decisione WIPO del 3 dicembre 2015, caso n. D2015-1834, *Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd*; decisione CAM del 26 settembre 2017, caso "*mefa.it*"). Si segnala peraltro che il Ricorrente ha riferito di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti i lemmi FIDEURAM e ALFABETO e questa circostanza conferma - ove ve ne fosse ancora la necessità - che il Ricorrente non poteva non essere a conoscenza de diritti di esclusiva in capo al Ricorrente sui lemmi citati, al momento della registrazione del nome a dominio contestato.

iii. **Invio di diffida** (All. 6) da parte del Ricorrente che, però, non ha prodotto effetti, in quanto il Resistente – nonostante sia stato ben edotto dei diritti di esclusiva del Ricorrente sui lemmi ALFABETO e FIDEURAM- ha continuato ad usare il nome a dominio in contestazione e, anzi, ha formulato al Ricorrente offerta di vendita dello stesso.

Il Collegio ritiene che le circostanze sopra delineate integrino anche il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Risoluzione delle Dispute e che - nel caso di specie- trovi applicazione la fattispecie di cui all'art. 3.7 d) ossia: “... *nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne 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*”.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.P.A e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio ALFABETOFIDEURAM.it. alla Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Torino, il 3 novembre 2023

Il Collegio Unipersonale



Loredana Mansi