



DECISIONE

AI SENSI DELLE REGOLE DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI NOMI A DOMINIO SOTTO IL CC TLD
“IT” E DEL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Nella procedura n. 02/05 avanti MFSD Ente Conduttore

PROMOSSA DA

Reclamante: **Tim Italia S.p.A.**, assistita dalla Dott.ssa Cristina Cazzetta (Porta, Checcacci & Associati S.p.A.)

PER IL

Nome a dominio: **www.timitalia.it**

CONTRO

Assegnatario: **Esa-Net S.r.l.**, non costituita

DECISA DAL

Saggio designato: **Dr.ssa Anna Maria Bardone**

LA PROCEDURA

- 1- **21.03.05:** Tim Italia SpA (di seguito “Tim”) inviava, con raccomandata a.r., al Registro del *country code* Top Level Domain “.it” (di seguito il “Registro”), che riceveva la lettera in data 24.03.05, e, per conoscenza, a Esa-Net S.r.l. (di seguito “EsaNet”) la lettera di contestazione del nome a dominio **www.timitalia.it**, chiedendo l’apposizione del “*valore contestato*” nel *data base* WHOIS.
- 2- **07.04.05:** il Registro accoglieva tale richiesta, comunicando con raccomandata la decisione, ricevuta da Tim in data 18.04.05.
- 3- **03.05.05:** MFSD riceveva il reclamo introduttivo della presente procedura, con i documenti allegati.
- 4- **10.05.05:** MFSD spediva con raccomandata a.r. a EsaNet all’indirizzo risultante dal *data base* WHOIS il plico contenente il reclamo e relativi documenti.
- 5- Il predetto plico veniva restituito da Poste Italiane S.p.A. a MFSD con la causale “*Locale in restauro – 17.05.05 sigla illeggibile*”.
- 6- **30.05.05:** MFSD estraeva una visura camerale di EsaNet, dalla quale risultava l’indirizzo della sede legale.
- 7- **07.06.05:** sebbene non tenuto (ai sensi dell’art.2 del vigente Regolamento della Procedura di Rassegnazione del nome a dominio) e al solo fine di consentire a EsaNet di avere conoscenza della presente procedura, MFSD inviava anche alla sede legale di EsaNet il reclamo e relativi documenti.
- 8- **19.07.05:** dopo il previsto periodo di compiuta giacenza presso l’ufficio della sede di distribuzione delle Poste Italiane della città, sede legale di EsaNet, il plico contenente il reclamo e i documenti veniva ancora una volta restituito a MFSD.
- 9- **06.08.05:** MFSD designava, quale Saggio, la Dottoressa Anna Maria Bardone, la quale in pari data accettava l’incarico, dichiarando di non avere situazioni di incompatibilità e/o conflitti d’interesse.



10- Decorso inutilmente il termine per la presentazione della replica da parte di EsaNet, il Saggio designato riceveva da MFSD il plico e i relativi documenti per la pronuncia della seguente decisione.

* * *

I MOTIVI DEL RECLAMO.

Tim ha esposto che:

- 1- EsaNet ha registrato in data 3.02.05 il nome a dominio in contestazione;
- 2- tale nome a dominio è oggetto di diritti e privative industriali (denominazione sociali, marchi e nomi a dominio);
- 3- tali diritti sono stati conferiti da Telecom Italia Mobile a Tim nella cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 24.02.02;
- 4- l'operazione societaria che ha portato alla costituzione da parte di Telecom Italia Mobile S.p.A. era nota al pubblico sin dal 7.12.04, e di qui Tim diveniva titolare di diritti di proprietà industriale, così come dei relativi segni distintivi d'impresa;
- 5- EsaNet avrebbe posto in essere un'attività di palese *Cybersquatting*, per giungere alla cessione a titolo oneroso, come si evincerebbe dalle informazioni reperibili in data 21.03.05 sulla pagina web attiva all'indirizzo www.timitalia.it;
- 6- EsaNet avrebbe posto in essere un'attività di cosiddetto *Domain Grabbing*, per essersi quest'ultima appropriata come nome a dominio di un altrui rinominato marchio; e ciò, si evincerebbe dal contenuto del sito in data 20.04.05 (coeva alla redazione del reclamo);
- 7- dalla registrazione del nome a dominio in questione Tim subirebbe un pregiudizio consistente sia nello sfruttamento della notorietà del nome "TIM ITALIA", sia nell'impossibilità da parte di Tim di registrare la propria denominazione sociale come nome a dominio;
- 8- in relazione ai tre (3) presupposti per la riassegnazione il nome a dominio contestato, Tim sostiene che il nome a dominio sarebbe confondibile con l'attuale denominazione sociale (TIM ITALIA) e parzialmente con quella precedente (TIM);
- 9- il nucleo caratterizzante il nome a dominio sarebbe l'espressione "TIM ITALIA", identica al "cuore" (TIM) della denominazione sociale (TIM ITALIA), e l'elenco delle registrazioni e domande di registrazioni dei marchi italiani denoterebbe l'enorme investimento effettuato da TIM a fronte di una totale inesistenza in capo a EsaNet, di titoli, diritti o investimenti su tale espressione come nome a dominio;



10- attesa la notorietà a livello nazionale e europeo della reclamante, sarebbe inverosimile che EsaNet abbia registrato tale nome a dominio senza sapere di ledere con tale registrazione i diritti di proprietà industriale della reclamante, come chiarito da precedenti decisioni.

LA CONDOTTA DELL'ASSEGNATARIO

Nonostante l'ente conduttore abbia spedito per ben due volte il plico contenente il reclamo ed i documenti ad esso allegati (la prima volta in data 10.05.05 all'indirizzo risultante dal *data base* WHOIS; e una seconda volta in data 07.06.05 alla sede legale), EsaNet non si è costituita nella presente procedura, pur essendo stata posta nella condizione di poter ragionevolmente conoscere:

- 1- la lettera di contestazione inviata per conoscenza all'assegnatario;
- 2- la comunicazione dell'opposizione del valore contestato della R.A.;
- 3- la ricezione in data 17.05.05 del plico contenente il reclamo e i relativi documenti nella sede di Roma;
- 4- la compiuta giacenza presso l'Ufficio Postale di San Francesco al Campo (TO) del plico.

A ciò, si aggiunga che EsaNet avrebbe potuto replicare al reclamo nel termine successivo all'avvenuta ricezione dell'avviso di compiuta giacenza del plico presso l'Ufficio Postale del luogo, sede legale dell'assegnatario; il che non è avvenuto.

* * *

Tutto ciò premesso, visto, esaminato e ritenuto, si osserva quanto segue.

Ai sensi degli artt. 16.6 e 16.7 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cc TLD "it", affinché il reclamante possa ottenere la riassegnazione del nome a dominio contestato, egli deve dimostrare contestualmente le seguenti circostanze:

- a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da ridurre in confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti;
- b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato; l'attuale assegnatario sarà ritenuto aver diritto o titolo al nome a dominio contestato, qualora provi:
 - i) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni o servizi; oppure
 - ii) 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
 - iii) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare al clientela del ricorrente o di violare il marchio registrato;



- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede; a titolo esemplificativo, saranno ritenute prova di tali registrazioni ed uso le circostanze che:
- i) inducono a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vedere cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti su marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione e mantenimento del nome a dominio;
 - ii) il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
 - iii) il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
 - iv) nell'uso del nome a dominio, esso sia stato utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

* * *

A) Sull'identità o confondibilità di www.timitalia.it con i diritti di proprietà industriale di titolarità di Tim.

Dal documento prodotto dalla reclamante come Allegato A) emerge l'identità (fonetica e letterale) del nome a dominio contestato con l'attuale denominazione sociale, come meglio risulta dall'allegato e) all'atto di conferimento del ramo d'azienda da parte della TELECOM ITALIA MOBILE SPA. Del pari, il nome a dominio è confondibile rispetto sia all'elenco dei marchi di cui all'allegato g) dell'atto di conferimento sopra citato, sia rispetto l'allegato i) della lista dei nomi a dominio sempre allegata al sopracitato atto di conferimento, perché elemento distintivo del nome a dominio contestato da una parte, e dei marchi e dei nomi a dominio di titolarità della reclamante dall'altra, è per l'appunto l'acronimo "T.I.M.", le cui lettere iniziali stanno per TELECOM ITALIA MOBILE, precedente denominazione sociale della reclamante (cfr. decisione www.tinit.it - Saggio A. Ambrosini "il dominio contestato (SLD) è confondibile con la ragione sociale in forma breve della Telecom Italia Net S.p.A. - Tin.it SpA - fusa mediante incorporazione nella Seat Pagine Gialle S.p.A. (...) E' fatto notorio come tale marchio - nelle martellanti campagne pubblicitarie televisive e radiofoniche - venga pronunciato semplicemente TIN.IT. Tale nome, dunque, evoca oltre alla Telecom Italia Net S.p.A. (ora fusa in Seat Pagine Gialle S.p.A.) anche i suoi prodotti e servizi?". Pertanto, la prima condizione appare essere soddisfatta.

B) Sulla mancanza in capo all'attuale assegnazione di diritti o titoli sul nome a dominio contestato.

Attesa la mancata costituzione nella presente procedura di EsaNet, nonostante tale procedura sia stata portata a conoscenza con i mezzi e le forme previste dal vigente Regolamento della Procedura di Riassegnazione, dalle Regole Supplementari dell'ente conduttore e dalla legge, EsaNet, per quanto a conoscenza di chi scrive, non ha, e comunque non ha dimostrato di avere, alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato. La mera registrazione e l'offerta in uso dello spazio web risultante alla pagina 8 del reclamo non costituisce, sempre ad avviso di chi



scrive, alcun buon diritto o valido titolo che giustifichi l'assegnazione del nome a dominio in contestazione.

B.1) Non appare sostenibile che EsaNet, prima di aver avuto la notizia della contestazione ricevuta in data 24.03.05 dal Registro e verosimilmente ricevuta nello stesso arco temporale dalla EsaNet abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare l'espressione "TIM ITALIA" o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi. E ciò, perché sino al 21.03.05, data dell'inoltro della contestazione, alla pagina Web www.timitalia.it compariva un annuncio (in lingua inglese) dal chiaro tenore letterale pubblicitario, e comunque promozionale, dell'affitto dello spazio Web corrispondente al nome a dominio contestato. Pertanto, quantomeno sino a tale data, EsaNet, non solo non ha usato, ma neppure si era preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio contestato.

B.2) E' poi pacifico che EsaNet non sia conosciuta come ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

B.3) Non appare neppure ragionevolmente sostenibile che EsaNet stia facendo un legittimo uso non commerciale o commerciale, senza l'intento di sviare la clientela di Tim o di violarne i marchi, perché:

- 1- EsaNet ha registrato l'espressione "TIM ITALIA" sotto il country code ".it", ma anche il sotto le (più diffuse a livello mondiale) estensioni ".net" e ".com", come risulta dal documento prodotto come Allegato A) al reclamo.
- 2- Come risulta a pagina 8 del reclamo, EsaNet, alla data dell'inoltro della contestazione, faceva un uso commerciale del nome a dominio "TIM ITALIA", offrendo ai visitatori l'affitto di spazio Web contraddistinto dal nome a dominio sotto il ".it", con l'intento, quindi, di sviare gli utenti dei servizi di TIM ITALIA o della precedente società conosciuta con l'acronimo "T.I.M.", e violando i diritti di marchio di cui TIM ITALIA è titolare sui numerosi marchi di impresa elencati all'allegato g) prodotto come Allegato E) al reclamo.

Anche la seconda delle condizioni appare soddisfatta.

C) Sulla registrazione ed uso in mala fede del nome a dominio.

Che www.timitalia.it sia stato:

- i) registrato da Esanet per impedire alla reclamante, titolare di identici marchi [cfr. l'allegato g) prodotto come Allegato E) al reclamo] e di identici domini [cfr. allegato i) prodotto come Allegato G) al reclamo] emerge dal documento Allegato A) prodotto con il reclamo, dal quale risulta che EsaNet ha registrato il medesimo nome a dominio sotto estensione assai diffuse nel mondo Internet, quali ".com" e ".net";
- ii) utilizzato in attività in concorrenza con quella del reclamante emerge dal documento riprodotto a pagina 8 del reclamo, nel quale EsaNet offre in affitto ai visitatori spazi web (cfr. decisione www.tinit.it -



- Saggio A. Ambosini *“Non va trascurata inoltre l'identità di prodotti e servizi offerti da ricorrente e resistente, la quale resistente utilizza il sito www.tinit non già per fornire notizie di carattere informativo relativo al “Dipartimento T.IN.IT”, ma per pubblicizzare prodotti e servizi legati al mondo internet e delle telecomunicazioni, in diretta concorrenza con i servizi TIN.IT”*); attività commerciale questa, identica e comunque affine a quella della reclamante (cfr. decisione www.119.it - Saggio L. Garotti *“essendo le parti coinvolte nella presente procedura entrambe attive nel settore dei servizi inerenti alle telecomunicazioni, non pare possa escludersi l'intento dell'attuale assegnatario del dominio di sviare la clientela della ricorrente”*);
- iii) registrato da Esanet con lo scopo primario di usurpare i segni distintivi d'impresa (marchi, nomi a dominio e denominazione sociale) emerge: dalla notorietà del marchio “TIM”; dalla pubblicità data sulla stampa specializzata e non dell'operazione societaria che ha dato luogo ad una nuova entità denominata “Tim Italia”; e infine dai numerosi marchi e non a dominio di titolarità della reclamante, come risulta dall'allegato g) e i) dell'atto di cessione del ramo d'azienda da Telecom Italia Mobile S.p.A. e Tim Italia S.p.A.;
- iv) intenzionalmente usato per attrarre, a scopo di trarre profitto quantomeno sino al 21.03.05 (cfr. pag. 8, reclamo) utenti di Internet, creando motivi di confusione con il marchio della reclamante, e ciò anche dopo il 20.04.05 (cfr. pag. 8, reclamo), allorché all'indirizzo web www.timitalia.it è comparsa una iniziativa in apparenza non commerciale, per la quale all'acronimo “T.I.M.” corrisponderebbe l'espressione “TESEO ILARIA MOTO ITALIA”. Proprio la comparsa di tale iniziativa, in epoca successiva alla ricezione della lettera di contestazione di TIM ITALIA e alla lettera del Registro dell'avvio della procedura di contestazione, è un ulteriore e confermativo elemento della malafede dell'uso del nome a dominio oggetto della presente procedura (cfr. decisione www.119.it - Saggio L. Garotti *“La malafede dell'attuale assegnataria del dominio è inoltre confermata dal mancato utilizzo del domain name sin dalla sua registrazione”*). Tale condotta è apparsa, agli occhi di chi scrive, essere diretta a precostituirsi, *in limine* dell'introduzione della procedura di riassegnazione, una circostanza favorevole, comprovante (se non la registrazione) quantomeno l'uso da parte di EsaNet in buona fede del nome a dominio in contestazione. Condotta che ha sortito l'effetto contrario a quello voluto, sperato o immaginato dall'assegnatario: tale atto è apparso infatti tradursi in un'azione, nella quale è possibile scorgere i profili (più che del *cybersquatting*) del cosiddetto *grabbing*, e cioè occupare e/o tentare di trattenere un dominio ad ogni costo, pur non avendone titolo o diritto.

Non priva di censure è infine la condotta, extra-procedimentale e procedimentale, tenuta da EsaNet. Infatti, durante l'avvio della procedura di contestazione e di quella di riassegnazione, EsaNet si è resa irreperibile, nonostante l'ente conduttore abbia inviato la comunicazione dell'avvio



della procedura alla sede commerciale e poi a quella legale. Ad avviso di chi scrive, anche tale condotta costituisce un elemento di malafede della registrazione e dell'uso del nome a dominio in questione.

P.Q.M.

trasferisce (ri-assegna), ai sensi dell'art. 16.6 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cc TLD "it", a Tim Italia S.p.A il nome a dominio www.timitalia.it.

Si comunichi al Registro del cc TLD ".it".

Così deciso in Milano, 8 agosto 2005.

Dr.ssa Anna Maria Bardone

Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Marchi