



ENTE CONDUTTORE

Decisione del Collegio Unipersonale Avv. Marco Vincenti

ai sensi delle norme sulla procedura di riassegnazione e delle regole della Naming
Authority Italiana

Nella procedura MFSD n. 2/2006 promossa da

Telecom Italia Italia S.p.a.

- reclamante -

CONTRO

EURODNS S.A.

- Resistente -

OGGETTO: riassegnazione del nome a dominio “**www.milleunatim.it**”

* * * * *

Svolgimento della procedura

- In data **19 gennaio 2006** Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, “Telecom”), inoltrava formale lettera a mezzo raccomandata r.r. al NIC in relazione al nome a dominio “milleunatim.it”, ai fini dell’avvio della procedura di contestazione ai sensi dell’art. 14 e ss. del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sott il ccTLD “it” attualmente in vigore (di seguito, per brevità, “Regolamento”) e della sospensione del suddetto nome a dominio “*per l’avvio della procedura di riassegnazione salva la possibilità di ricorrere alle competenti autorità per ottenere tutela dei diritti lesi ed il risarcimento dei danni subiti e subendi*” (Allegato C, parte Reclamante).
- La suddetta lettera veniva altresì inviata “per opportuna conoscenza” anche al soggetto assegnatario del nome a dominio (EURODNS S.A., di seguito, per brevità, “EURODNS” – attuale Resistente), individuato sulla base dei risultati ottenuti dalla consultazione del database del NIC (Allegato B, parte Reclamante).



ENTE CONDUTTORE

- In data **27 gennaio 2006** EURODNS riscontrava la lettera di Telecom del 19.01.2006, precisando la propria sostanziale estraneità nella scelta di uno specifico nome a dominio, in quanto Registration Provider, e comunicando che della contestazione era stato prontamente informato il proprio cliente, sostanziale titolare del nome a dominio contestato (Allegato F, parte Reclamante).
- A seguito della suddetta contestazione, in data **31 gennaio 2006** il Registro apponeva la dicitura “valore contestato / challenged value” sul database dei nomi a dominio “.it” (Allegato D, parte Reclamante).
- In data **1 febbraio 2006** il Registro comunicava a EURODNS l’avvio della procedura di contestazione del nome a dominio “milleunatim.it”.
- In data **7 giugno 2006**, l'Ente Conduttore Studio Legale MFSD (di seguito, per brevità, solo “MFSD”) riceveva il reclamo di Telecom trasmesso via e-mail, unitamente alla relativa documentazione.
- In data **13 giugno 2006** MFSD riceveva il reclamo e la relativa documentazione in formato cartaceo, nonché al pagamento dei costi di procedura.
- In data **16 giugno 2006** MFSD informava EURODNS, a mezzo raccomandata a.r., della presentazione, da parte di Telecom, del reclamo avente ad oggetto il nome a dominio “milleunatim.it”, e della richiesta di avvio della procedura per la riassegnazione del nome contestato; contestualmente, trasmetteva a EURODNS copia del reclamo e dell’allegata documentazione in formato cartaceo.
- In data **20 giugno 2006**, EURODNS riceveva il plico con la documentazione, incardinandosi, così, la procedura di riassegnazione del nome a dominio “milleunatim.it”.
- In data **3 luglio 2006**, MFSD comunicava l’inizio della procedura alla Reclamante, al Resistente, alla Registration Authority italiana, nonché alla Naming Authority.
- Il Resistente non depositava alcuna memoria di replica nei termini fissati, né si costituiva.
- In data **19 luglio 2006**, MFSD procedeva alla nomina del Saggio costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Marco Vincenti, il quale accettava di decidere sulla procedura *de quo* in data **25 luglio 2006**.



ENTE CONDUTTORE

- Costituitosi regolarmente il Collegio, in data **25 luglio 2006** MFSD comunicava alla parte costituita il nominativo del Saggio, informandola della data entro la quale il Collegio avrebbe reso la sua decisione (**5 settembre 2006**), e provvedeva a trasmettere la pratica al Saggio designato.

Allegazioni della Reclamante

Telecom sostiene l'illegittimità della registrazione del nome a dominio "milleunatim.it" da parte di EURODNS, in quanto "usurpazione e violazione" dei propri diritti su marchi di impresa registrati in Italia nonché in relazione a domande di marchio presentate in Italia e nomi a dominio registrati anche sotto il ccTLD "it".

Preliminarmente, Telecom sottolineava un primo aspetto di malafede nella condotta della controparte, in relazione al "mancato uso o mancata preparazione all'uso dell'espressione "milleunatim" o di un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi pertinenti al proprio oggetto sociale: anzi, la Reclamante affermava che sarebbe stata agevolata l'offerta di servizi di imprese concorrenti.

Inoltre, dopo aver evidenziato la propria notorietà, fama e la sua diffusione su tutto il territorio nazionale, Telecom affermava che EURODNS avrebbe registrato il nome a dominio in oggetto ai fini di sfruttare la notorietà del nome TIM e del progetto MILLEUNATIM ampiamente riconosciuto sul territorio nazionale. Sarebbe pertanto evidente – secondo la tesi della Reclamante – la lesione dei propri diritti derivanti da tutte le registrazioni di marchio con cuore del segno TIM e a cui si dovrebbe aggiungere l'impossibilità di registrare per sé il nome a dominio "milleunatim.it".

In particolare, la violazione integrerebbe quanto disposto dall'art. 16.6 Regolamento:

- a) essendo il dominio identico e tale da indurre confusione rispetto al marchio su cui la Reclamante vanta diritti,
- b) non vantando l'attuale assegnatario alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato,
- c) essendo il nome a dominio registrato e usato in malafede.

Telecom evidenziava alcune circostanze da cui risulterebbe la malafede di EURODNS:

- il fatto di essere meramente "passive holder", cioè detentore di nomi a domini non utilizzati (circostanza confermata anche da quanto affermato dalla stessa controparte - vedi Allegato F parte Reclamante),



ENTE CONDUTTORE

- il fatto che il nome a dominio, successivamente all'inoltro della lettera di contestazione, non sia più raggiungibile, in quanto, digitando il relativo indirizzo, la pagina non può essere più visualizzata.

La reclamante – sulla base dei suddetti argomenti – domandava pertanto “il trasferimento” del nome a dominio “www.milleunatim.it” in proprio favore.

Allegazioni della Resistente

La Resistente non ha depositato alcuna memoria difensiva di replica nel termine.

Per mera completezza, si rileva soltanto che è stata parzialmente resa nota a codesto Collegio la posizione della Resistente al momento della ricezione della lettera di contestazione di Telecom in data 19.01.2006 (Allegato F, parte Reclamante).

La decisione terrà in ogni caso conto del fatto che EURODNS ha ritenuto di non assumere una posizione ufficiale nella presente Procedura.

Motivi della decisione

Il Regolamento stabilisce che possono essere sottoposti alla procedura i nomi a dominio in relazione ai quali il terzo-Reclamante affermi che:

- a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui vanta diritti,
- b) l'attuale assegnatario-Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato,
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

A parere di questo Collegio, il Reclamante ha adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando le circostanze di cui ai punti a) e c).

Dall'altra, il Resistente – che non ha depositato alcuna memoria di replica, non potendo valere in tale sede e ai suddetti fini la lettera prodotta dal Reclamante sub Allegato F – non ha adempiuto al proprio onere probatorio, in relazione alle circostanze di cui al punto b) della medesima norma.

Non è stato infatti dimostrato che, “prima di aver avuto notizia della contestazione il Resistente abbia usato in buona fede o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi”. Anzi, da quanto esposto dalla Reclamante nei propri scritti difensivi, emerge il contrario.



ENTE CONDUTTORE

Il Resistente non ha neppure dimostrato di essere conosciuto – come associazione o come ente commerciale – con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, pur in assenza della registrazione del relativo marchio.

EURODNS, infine, non ha provato nemmeno che del nome a dominio avrebbe fatto un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Reclamante o di violarne il marchio registrato.

Al contrario, Telecom ha esposto nel proprio reclamo circostanze e fatti che confermerebbero la malafede del Resistente – senza che vi fosse alcuna replica in proposito.

In particolare, la Reclamante ha elencato una serie di marchi registrati in Italia, di domande di marchio e di nomi a dominio registrati – sotto il ccTLD “it” - che creano dei diritti che subirebbero un danno dalla registrazione e dall'utilizzo del nome a dominio da parte della Resistente.

La prova della titolarità dei segni distintivi è stata fornita attraverso la produzione di copia del certificato camerale di Telecom (Allegato A, parte Reclamante), da cui si evince la fusione per incorporazione di Telecom Italia Mobile S.p.A. da parte della Reclamante (vedi, in particolare, elenchi sub allegati F e G del documento citato).

Senza essere smentita sul punto, Telecom ha individuato la malafede della Resistente nel fatto che quest'ultima, che svolge l'attività di provider/maintainer di nome a dominio e fornisce servizi correlati, non ha usato o si sia preparata oggettivamente ad usare l'espressione “MILLEUNATIM” o un nome corrispondente per l'offerta al pubblico di beni o servizi pertinenti con il proprio oggetto sociale. Anzi, la Resistente avrebbe posto in essere un comportamento scorretto, consistente nel pubblicare sulla pagina – accessibile all'URL : <http://www.millwunatim.it> - un annuncio pubblicitario / promozionale per l'affitto di spazio web per attività del settore della telefonia mobile. Da ciò si evincerebbe, a maggior ragione, che sarebbe stata agevolata l'offerta di servizi in concorrenza con quelli offerti dalla Reclamante.

Telecom contesterebbe a EURODNS anche una evidente condotta illegittima, qualificabile come domain grabbing, ravvisando un'appropriazione abusiva di un marchio altrui a fini speculativi (cessione onerosa del dominio). La Reclamante, al proposito, ha evidenziato la rinomanza del marchio TIM e dell'iniziativa relativa al



ENTE CONDUTTORE

piano tariffario MILLEUNATIM, facendo anche riferimento alle informazioni reperibili sulla pagina web accessibile all'URL : <http://www.milleunatim.it> al momento della contestazione.

Dalla documentazione prodotta dalla Reclamante, si evince pertanto che il nome a dominio contestato risulta confondibile con il marchio MILLEUNATIM che, tra l'altro, al momento della contestazione era già registrato in capo all'attuale Reclamante in campo nazionale.

Inoltre, la Resistente non avrebbe alcun valido titolo su tale risorsa, non risultando conosciuta "personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio, anche se non ha registrato il relativo marchio".

Si deve inoltre tenere in considerazione che il nome a dominio contestato è costituito da un termine con cui viene identificato un progetto ricollegabile alla Reclamante, che ha comportato notevoli investimenti, e su cui, tra l'altro, è stata ottenuta la registrazione del marchio. Tale parola, poi, contiene anche l'acronimo – sempre oggetto di marchio di cui è titolare la Reclamante – con cui essa è comunemente conosciuta dai consumatori (*TIM*) (citato caso: laneriagnone.it – decisione 15.12.2003 – Collegio unipersonale Avv. Loffrida).

Infine, la Reclamante ha evidenziato un ulteriore elemento di malafede nel fatto che successivamente all'inoltro della contestazione, il nome a dominio "milleunatim.it" non sarebbe più raggiungibile.

* * *

Si precisa che l'esame della questione si basa su quanto esposto e prodotto da parte Reclamante, non avendo parte Resistente depositato memoria di replica e relativa documentazione.

Il Collegio, pertanto, non avendo a disposizione diversi ed ulteriori elementi, ritenendo validi e sufficienti quelli agli atti, ritiene di adottare la decisione di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio nominato, vista la rilevanza e pertinenza delle prove, avendo valutato liberamente il contenuto di ogni documento e dichiarazione di cui agli atti, ritiene:



ENTE CONDUTTORE

- che la Reclamante abbia assolto l'onere probatorio a proprio carico, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 16.6 co. 1, lett. a) e c) Regolamento,
- che la Resistente non abbia provato alcunché in relazione all'art. 16.6. co 1 lett. b) Regolamento, non potendosi ritenere valida e / o sufficiente la produzione di parte Reclamante (Allegato F)

conseguentemente

dispone il trasferimento (ri-assegnazione) del nome a dominio contestato

“milleunatim.it” a Telecom Italia S.p.A.-

Si comunichi al Registro del ccTLD “.it”.

Così deciso in Milano, 3 agosto 2006

Il Collegio Unipersonale

Avv. Marco Vincenti