



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 2/2020 promossa da

LIS - Lottomatica Italia Servizi SpA con sede in Milano, Via Pordenone, 8

E

Lottomatica Holding Srl con sede in Roma, Viale Del Campo Boario, 56/D;

- Reclamanti-

CONTRO

**Brainpool Media Ltd, con sede in B1 Business Centre, Suite 206 Davyfield Road
Blackburn BB1 2QY Lancashire (United Kingdom)**

- Resistente

*** * * * ***

NOME A DOMINIO CONTESTATO: lottomaticaitaliaservizi.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Carlo Sala

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **30.04.2019:** Le Reclamanti inviavano al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “lottomaticaitaliaservizi.it”;
- **03.05.2019:** il Registro comunicava alle Reclamanti l’avvio della procedura di opposizione. Procedura rinnovata in data 17.01.2020 per ulteriori 180 giorni;
- **29.01.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail reclamo con il quale le Reclamanti introducevano 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 “lottomaticaitaliaservizi.it”, attualmente assegnato alla Brainpool Media Ltd.
- **29.01.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalle Reclamanti. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- **03.02.2020:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Registrante presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.
- **06.04.2020:** non avendo ricevuto prova della ricezione del plico e dell’allegata documentazione da parte della Registrante ed essendo trascorsi due mesi dalla spedizione, MFSD comunicava alle Reclamanti che, a norma dell’art. 4.4, comma 1, del regolamento Dispute, avrebbe provveduto a rinviare il ricorso e l’allegata documentazione a mezzo di corriere. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, su disposizioni del Registro.it, la procedura *de quo* veniva sospesa;
- **08.05.2020:** il Registro.it comunicava che a far data dall’11 maggio 2020, i PSRD potevano riattivare le procedure di riassegnazione dispute sospese durante il periodo di *lockdown* per emergenza sanitaria;
- **13.05.2020:** MFSD comunicava la riattivazione della procedura, chiedendo a parte Reclamante di far pervenire le copie cartacee del reclamo da inviare a mezzo del corriere;
- **18.05.2020:** MFSD inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo corriere alla Resistente;
- **22.05.2020:** veniva recapitato presso MFSD l’avviso di ricevimento del plico da parte della resistente. Dal suo esame si verificava che lo stesso era stata ricevuto in data **21.05.2020**, data da considerarsi di inizio della procedura.

-**29.06.2020**: MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che la Registrante si sia attivata in tal senso e che si perfezionasse un accordo fra le parti, procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Carlo Sala, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de qua* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l'allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLE RECLAMANTI

Dalle allegazioni contenute nel reclamo e dall'esame della documentazione ad esso allegata emerge che la Reclamante LIS - Lottomatica Italia Servizi SpA (di seguito anche "LIS") è società del noto gruppo italiano "Lottomatica", leader in Italia nel settore delle scommesse e delle lotterie, nonché concessionaria esclusiva dello Stato italiano per la gestione del gioco del Lotto (n.d.r. fatti peraltro notori), che costituita con questa denominazione sociale nell'agosto del 1997 opera nel settore dei servizi alle imprese e al cittadino (quali ad esempio servizi commerciali di ricarica nonché servizi di pagamento come carte prepagate per acquisti in *home banking* ed in negozi fisici e servizi di acquisto di biglietti di trasporto e servizi postali).

LIS - Lottomatica Italia Servizi SpA è titolare di registrazioni di marchio nazionale a componente denominativa identica al nome a dominio oggetto di contestazione, successive alla data di registrazione di quest'ultimo.

L'altra Reclamante Lottomatica Holding Srl è società capogruppo del gruppo Lottomatica, di cui LIS fa parte, ed è titolare della registrazione di marchio nazionale n. 362016000104354, risalente al gennaio 1997, e di plurime registrazioni di marchio UE a componente denominativa distintiva "Lottomatica" nonché di nome a dominio *lottomaticaitalia.it*, assegnato alla medesima nel marzo 2009 a seguito di procedura arbitrale.

A fondamento del proprio reclamo e della propria richiesta di riassegnazione, le Reclamanti deducono, inoltre, quanto segue:

- quanto al primo requisito dell'identità/confondibilità, il nome a dominio in contestazione, oltre a riprodurre pedissequamente la denominazione sociale anteriore "Lottomatica Italia Servizi", riprende la componente denominativa distintiva "Lottomatica" dei segni delle Reclamanti, essendo irrilevante che esso presenti i lemmi meramente descrittivi "italia" e "servizi" i quali non valgono a differenziare il nome a dominio che presenta il citato elemento distintivo dai predetti segni, ma al contrario rendono ancor più facile per il consumatore utente l'associazione dello stesso con i segni delle Reclamanti;

-quanto al secondo requisito della illegittimità, è da escludere che la società Registrante possa essere riferita al dominio *de quo*. A ciò si aggiunga che la lettera di diffida del 25 giugno 2019 con la quale le Reclamanti hanno chiesto il volontario trasferimento del nome a dominio è rimasta priva di riscontro;

- quanto al terzo requisito della malafede nella registrazione, si sottolineano i seguenti fatti:

- la notorietà del marchio Lottomatica e delle sue collegate società ed attività contraddistinte dai marchi Lottomatica Italia Servizi – marchi già diffusi e parimenti ampiamente noti già nel 2009 (si veda all. 20) ossia prima della registrazione del nome a dominio contestato - e, dunque, la loro chiara conoscibilità in capo alla Registrante. La notorietà del predetto marchio è ancora più evidente se si considera che la Reclamante Lottomatica Holding Srl, in qualità di capogruppo, è, a sua volta, società sub-holding della International Technology PLC, la quale opera nel settore delle lotterie e scommesse ed è nota anche nel Regno Unito ove ha sede l'attuale assegnataria del dominio oggetto di contestazione;
- il nome a dominio è collegato ad una *parking page* che riporta links a siti web relativi a carte di pagamento e servizi correlati sovrapponibili a quelli delle Reclamanti;
- la qualifica di *domainer* (l'uso di quest'ultima espressione è invero dello scrivente) in capo alla Registrante essendo questa titolare anche di numerose altre registrazioni (oltre 1.700);
- la detenzione passiva (c.d. *passive holding* o *domain parking*) del nome a dominio contestato che risulta essere stato inattivo per un periodo di sette anni (dal 2011 – anno della sua registrazione- al 2018).

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La resistente non ha inviato alcuna replica, rinunciando di fatto ad ogni difesa.

In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Risoluzione Dispute – che la resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento delle registrazione del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Reclamante vanta diritti oppure al proprio nome.*

Nel caso di specie, le Reclamanti hanno dimostrato di essere titolari di precedenti (rispetto al dominio in contestazione) diritti esclusivi sul segno distintivo *LOTTOMATICA* (con aggiunte o senza) ed hanno fornito elementi al supporto della tesi della loro notorietà.

Il "cuore" (SLD *second level domain name*) del nome a dominio contestato è identico al "cuore" dei dedotti segni distintivi di parte Reclamante, trattandosi comunque della dicitura *LOTTOMATICA* in associazione con le diciture generiche "italia" e "servizi", che lungi dal differenziare, consolidano la confondibilità con i marchi (anche di fatto) e gli altri segni distintivi di parte Reclamante, atteso che *Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, the addition of other terms (whether descriptive, geographical, pejorative, meaningless, or otherwise) would not prevent a finding of confusing similarity under the first element* ((WIPO Jurisprudential Overview 3.0, sez. 1.8- in esatti termini, leggi, ad esempio *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited*, WIPO Case No. D2017-0287, *allianzkenya.com*).

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene constare il primo requisito richiesto.

b) **Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato**

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che si debba fare luogo al trasferimento laddove *l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione* e che, *se il Reclamante prova che sussistono assieme le condizioni 'a)' e 'c)' [...] ed il resistente non prova a*

sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al Reclamante.

Infine, sempre la medesima disposizione prevede pure 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 Reclamante o di violarne il marchio registrato.*

Talché, essendo, nella specie, comprovata la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 3.6, è 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, cosa che, nella specie, non ha avuto luogo, perché la Resistente non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Con la conseguenza che, si deve ritenere soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'art.3.6, comma I, lett b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo della Resistente al dominio in contestazione.

Peraltro, si segnala che, a favore della parte Reclamante, milita anche la combinazione dei seguenti ulteriori motivi:

i) la notorietà dei marchi fatti valere, che induce a ritenere come la legittimità della contestata registrazione debba essere valutata con estrema prudenza, se non, in difetto di replica da parte della Resistente, esclusa *a priori*;

ii) la sostanziale corrispondenza fra l'oggetto sociale della parte Reclamante ed i *links* sponsorizzati all'interno del sito contraddistinto dal dominio in contestazione e che, a prevenire una prevedibile obiezione, non può affermarsi essere *links* generati automaticamente e autonomamente – mediante operazioni prettamente algoritmiche – dalla piattaforma di *parking* sulla quale è allocato il sito, peraltro *connessi al significato semantico del nome a dominio stesso* e dunque esenti da ogni censura. Infatti, da un lato

e come detto, essi si riferiscono alle attività costituenti parte dell'oggetto sociale di parte Reclamante (vedi all. 1) e dunque, sono suscettibili di trarre in inganno gli utenti Internet, anche considerato che tali attività sono oggi sempre più comunemente fruiti *online*, dall'altro, non v'è chi non veda come, nella specie e contrariamente a quanto fatto, invero *la Resistente avrebbe ... potuto limitare la pubblicazione di link sponsorizzati connessi al marchio del ricorrente, ad esempio utilizzando parole chiave negative (c.d. negative keywords) (cfr. WIPO Jurisprudential Overview 3.0, § 2.9)* (in esatti termini, vedi Camera Arbitrale 5 luglio 2018, caso *leiene.it*).

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Risoluzione Dispute nel ccTLD “.it” stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, e cioè:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Reclamante (che sia titolare dei diritti sul 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 ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il 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 Reclamante;

c) la circostanza che 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 Reclamante;

d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Reclamante.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo. L'esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Nel caso di specie, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi:

i) il segno *Lottomatica* è sicuramente segno notorio;

ii) il nome a dominio rimanda attualmente ad una pagina web in cui si trovano links c.d. *pay per click* che rinviano a siti web che si riferiscono a servizi sovrapponibili a quelli costituenti oggetto sociale di parte Reclamante;

iii) la Resistente è titolare di numerosi domini alcuni dei quali riferentesi, come, nel nostro caso, a segni distintivi di una certa notorietà (anche attraverso l'uso di tecniche di *typosquatting*) ed è stata protagonista di numerosi casi analoghi a quello odierno (vedi doc. 24 della Reclamante).

Infatti, se, come nel presente caso, il nome a dominio contiene un marchio noto che riscuote grande successo presso il pubblico, le possibilità di dirottare un grande numero di utenti Internet sul sito prescelto aumentano in modo importante grazie alla sostanziale identità e confondibilità con il marchio noto e – in modo direttamente proporzionale - aumentano anche i possibili guadagni per la Resistente.

Ora, considerando la notorietà del segno distintivo, il Collegio valuta assai improbabile che la Resistente potesse non essere a conoscenza dei diritti della Ricorrente sullo stesso al momento della registrazione del nome a dominio e, considerando la modalità con cui il nome a dominio in contestazione è stato utilizzato, è indotto a ritenere che la Resistente abbia consapevolmente scelto di registrare un dominio contenente la parola al fine di sfruttare la notorietà del marchio della Ricorrente e quindi il notevole traffico Internet che tale segno è in grado di attrarre.

In proposito è utile osservare come la Resistente non risulti nuova a registrazioni di nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa altrui e per questo sia già stata sottoposta a procedure di riassegnazione in cui è poi risultata soccombente¹

[Il che, si ritiene, basta per affermare] *l'esistenza di sufficienti motivi per ritenere sussistente la fattispecie di cui all' articolo 3.7 "Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede", lett. d del Regolamento Dispute che considera provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio quando questo sia "(...)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 (...)"* (Camera Arbitrale, 20 luglio 2010, caso *videomediaset.it*).

Ma non è tutto.

Sebbene non sia intenzione dello scrivente contestare la legittimità *ex se* di attività di chi, come la Resistente, si occupi della compravendita a titolo professionale di nomi dominio, non v'è chi non veda come, in linea con la consolidata giurisprudenza, sui soggetti che si dedicano alla compravendita professionale di nomi a dominio, cc.dd. *domainers* come la Resistente, appunto, gravi un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione, volto ad evitare che si verifichi la violazione di diritti di marchi di terzi (cfr. *ex multis*, 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*" tutti precedenti richiamati nel citato caso *leiene.it*).

Dunque, a fronte dell'attività di *domainer* della Resistente e della notorietà dei marchi in parola è ragionevole presupporre che la Resistente sapesse, o perlomeno avrebbe dovuto sapere, che la registrazione del nome a dominio *de quo* era identica o confondibile ai marchi anteriori della Ricorrente. Ed è principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza (o conoscibilità) dell'altrui marchio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente all'atto della registrazione (cfr. *ex multis*, decisione WIPO del

¹ Nel nostro caso, si richiamano, ad esempio, a MFSD 17 gennaio 2020, caso *www-bancaintesa.it*, CRDD 15 dicembre 2014, *paulandshark.it*; Camera Arbitrale 24 agosto 2013, caso *linera.it*; Camera Arbitrale 12 maggio 2015, caso *linear.it*

24 febbraio 2016, caso n. D2005-1304, cit.; v. anche *WIPO Jurisprudential Overview* 3.0, §§ 3.2.2 e 3.2.3).

Peraltro, la malafede della Resistente consta pure nell'utilizzo del dominio in contestazione, dovendosi osservare come il mancato collegamento del nome a dominio contestato ad alcun sito *web* effettivamente attivo fa sì che la sua detenzione da parte della Resistente configuri il tipico comportamento di c.d. *passive holding* o *domain parking*- condotta, cioè, che, unitamente agli altri fattori considerati, appare l'ennesima conferma circa l'esistenza del requisito in parola.

Né può valere come scriminante il *disclaimer* presente sulla pagina parking associata al nome a dominio, che recita: *[t]he Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly (contact information can be found in whois).*

Infatti, *costituisce ... un principio comunemente affermato nelle decisioni in materia che la resistente non vada esente da ogni responsabilità rispetto ai link pay-per-click che appaiono sul sito internet associato al nome a dominio contestato. Né il fatto che tali link siano generati automaticamente da terzi esclude, di per sé, la malafede nell'utilizzo del nome a dominio in questione, ove questi siano chiaramente riferiti al marchio anteriore e siano suscettibili di trarre in inganno gli utenti web. Al contrario, la natura dei link e la circostanza che la Resistente non abbia adottato misure adatte a prevenire il rischio di confusione o di sfruttamento dei marchi anteriori sul sito web associato al Nome a Dominio Contestato – quale ad esempio l'utilizzo di negative keywords – costituiscono ulteriori indici dalla malafede della Resistente (cfr. sul punto WIPO Jurisprudential Overview, 3.5) ... (Camera Arbitrale 5 luglio 2018, caso *leiene.it*).*

Una nota conclusiva: la procedura in questione è stata intrapresa quasi dieci anni dopo dalla registrazione del dominio in contestazione.

Nel caso odierno, però, tale fattore è irrilevante.

Infatti, la mala fede si può inferire lo stesso a dispetto del tempo smodatamente lungo trascorso tra la registrazione e la decisione di esperire azione di riassegnazione e ciò, anche a prescindere dal fatto che, al fine di ottenere la riassegnazione non si richiede né *periculum in mora* né l'applicazione della c.d. *equitable doctrine of laches*.

E questo, perché, analogamente a quanto accaduto in altri casi (vedi per esempio, decisione WIPO del 26 gennaio 2011, caso *piersilvioberlusconi.com*). nel caso odierno, confermano l'esistenza della mala fede nella registrazione e nell'uso, la notorietà dei marchi dedotti, l'inattività del sito, la professione di *domainer* della Resistente e l'esistenza di precedenti a carico della stessa, unitamente, quasi per esclusione (nel senso che altrimenti non potrebbe essere), all'agganciamento illecito indicato al § b) ii) *supra* e al punto iii) del presente paragrafo.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) dei nomi a dominio "lottomaticaitaliaservizi.it" alla Reclamante.

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 Reclamante ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 3 luglio 2020

Il Collegio Unipersonale



Avv. Carlo Sala