



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 6/2022 promossa da

BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

- Ricorrente -

CONTRO

VITTORIO NOTI

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: gutmannprivatebank.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Federica Togo

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-02.03.2022: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio **“gutmannprivatebank.it”**;

-23.03.2022: 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 **“gutmannprivatebank.it”**, attualmente assegnato a Vittorio Noti, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-23.03.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante, Vittorio Noti Via Giacomo Matteotti, 63A 57022 Castagneto Carducci (LI), comunicando nel contempo anche la mail del medesimo.

-24.03.2022: 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, la cui consegna è stata tentata in data **29.03.22**, risultando il destinatario sconosciuto a tale indirizzo. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-09.05.2022: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Federica Togo, che accettava l’incarico in data **10.05.2022**

FATTI

La Ricorrente vanta diritti sulla denominazione sociale “Bank Gutmann Aktiengesellschaft” di una società per azioni con sede legale in Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vienna, Austria, iscritta al registro commerciale con il numero FN 78445 k (Tribunale competente: Tribunale Commerciale di Vienna), statuto del 17.7.1986.

Il nome a dominio contestato <gutmannprivatebank.it> è stato registrato l’8 maggio 2021 e non conduce ad alcun sito attivo ed è quindi detenuto passivamente.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente afferma e documenta - tramite traduzione giurata dal tedesco dell'estratto del registro commerciale - di essere una società per azioni operante nel settore bancario e finanziario con denominazione sociale registrata *Bank Gutmann Aktiengesellschaft* con sede legale in Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vienna, Austria iscritta al registro commerciale con il numero FN 78445 k (Tribunale competente: Tribunale Commerciale di Vienna), con statuto del 17.7.1986.

La Ricorrente afferma inoltre di essere titolare del nome a dominio <gutmann.at>, che risolve al sito web attraverso il quale la Ricorrente pubblicizza i propri servizi bancari come “*private bank*” con sede in Austria e filiali in paesi limitrofi ma non in Italia. Dalle allegazioni contenute nel reclamo emerge che la rappresentazione sul sito web e la corrispondenza della Ricorrente sono contraddistinte dallo slogan "*Gutmann Private Bankers*".

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato <gutmannprivatebank.it> è estremamente simile alla propria denominazione sociale registrata Bank Gutmann Aktiengesellschaft e crea la falsa impressione che qualsiasi riferimento relativo al dominio (e al suo contenuto) provenga dalla Ricorrente o faccia riferimento ai suoi servizi o sia in qualsiasi altro modo attribuibile alla Ricorrente o ai suoi servizi.

La Ricorrente prosegue deducendo la mancanza di diritti o interessi del Resistente; in particolare la Ricorrente afferma di non aver autorizzato il Resistente ad utilizzare il nome a dominio contestato.

Infine, secondo la Ricorrente, il Resistente avrebbe registrato e usato il nome a dominio in mala fede a causa dell'uso improprio del nome a dominio in comunicazioni contraffatte.

Dall'esame della documentazione allegata al Reclamo (in particolare Allegato 4) emerge che un indirizzo e-mail associato al nome a dominio contestato, ossia mail@gutmannprivatebank.it, è stato indicato nella corrispondenza/comunicazione nella quale un soggetto diverso dalla Ricorrente e dalla stessa non autorizzato si è qualificato a terzi come operante per nome e conto della Ricorrente (indicando tra l'altro la sede legale della Ricorrente e l'indirizzo di una “delegazione italiana”), offrendo dunque servizi bancari e richiedendo ai terzi di prendere contatti con la “presunta” Ricorrente anche attraverso il recapito mail@gutmannprivatebank.it (nonché attraverso un altro indirizzo email ed un numero di telefono con prefisso internazionale +39).

La Ricorrente dichiara di aver presentato in data 21 dicembre 2021 una querela per tentata truffa (*complaint for attempted fraud*) in relazione a tale corrispondenza/comunicazione fraudolenta.

Secondo la Ricorrente, gli indirizzi email associati al nome a dominio contestato suggeriscono falsamente che la persona che fornisce tale indirizzo email sia associata o addirittura rappresenti la Ricorrente, come è già accaduto per i documenti contraffatti di cui *supra*.

Per questi motivi, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome della registrazione del nome a dominio contestato

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente nei termini di cui al Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “it” (di seguito il “Regolamento”), rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 dello stesso Regolamento, che il Resistente ha dichiarato di conoscere ed accettare al momento della registrazione del nome a dominio, la controversia deve essere decisa sulla base del solo Reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Attivazione della presente procedura di riassegnazione del nome a dominio contestato <gutmannprivatebank.it> sottoposto a procedura di opposizione

La Ricorrente ha dichiarato nel reclamo di aver presentato in data 21 dicembre 2021 una querela per tentata truffa (*complaint for attempted fraud*) in relazione alla comunicazione-corrispondenza fraudolenta di cui *supra*, fornendo un numero di protocollo e il nome del *prosecutor* al quale il caso è stato assegnato e il *case number* ed indicata come Allegato 4.

Il Collegio ritiene che allo stato degli atti non sussista evidenza della pendenza di un giudizio in relazione al nome a dominio contestato innanzi al giudice ordinario tale da

impedire l'attivazione della presente procedura di riassegnazione dinanzi al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute MFSD, ai sensi all'art. 3.3, comma 3 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it". Né tantomeno sussiste evidenza che un giudizio ordinario sia stato introdotto in pendenza della presente procedura di riassegnazione tale da comportare l'estinzione della stessa, ai sensi all'art. 3.3, comma 4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Pertanto, il Collegio ritiene che la presente procedura di riassegnazione sia stata correttamente attivata e che non sussista motivo per la sua estinzione.

b) Legittimazione attiva

In base all'art. 4.1, primo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it", il ricorrente per poter legittimamente avviare una procedura di riassegnazione presso un Prestatore del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD) deve possedere i requisiti per la registrazione del nome a dominio nel ccTLD .it. In base all'art. 1.2.3, lettera 6) del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", *“la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it è consentita soltanto a soggetti che abbiano cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nella Confederazione Svizzera;”*.

Nel presente caso sussiste la legittimazione attiva della Ricorrente, poiché - dall'esame della documentazione allegata al reclamo - risulta che la Ricorrente è una società per azioni con sede legale in Austria, uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE).

c) Lingua del procedimento

La Ricorrente ha depositato il reclamo in lingua inglese. Il Collegio dichiara di avere conoscenza della lingua inglese e pertanto non ha ritenuto necessario ordinare che i documenti prodotti in una lingua diversa da quella italiana fossero accompagnati da traduzione integrale o parziale nella lingua del procedimento, come previsto dall'art. 4.11 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it". La decisione emessa dal Collegio è redatta in italiano, come previsto dall'art. 4.2.18 delle Linee Guida legali – Risoluzione delle dispute nel ccTLD "it", Versione 3.2.

d) Identità, confondibilità e diritti

In base all'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it", per potere prevalere in una procedura di riassegnazione, il ricorrente deve provare che il dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale sul quale egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di diritti esclusivi anteriori (rispetto alla data di registrazione del nome a dominio contestato) sulla denominazione sociale "Bank Gutmann Aktiengesellschaft" di una società per azioni con sede legale in Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vienna, Austria, iscritta al registro commerciale con il numero FN 78445 k (Tribunale competente: Tribunale Commerciale di Vienna), con statuto del 17.7.1986.

Non vi è dubbio che il nome dominio contestato <gutmannprivatebank.it> sia tale da indurre confusione rispetto alla denominazione sociale Bank Gutmann Aktiengesellschaft, in quanto riproduce integralmente "il cuore distintivo"/la caratteristica dominante della denominazione sociale della Ricorrente, vale a dire i termini "Bank" e "Gutmann", che sono chiaramente riconoscibili nel nome a dominio contestato.

Inoltre, il termine "private" - posto tra "gutmann" e "bank" nel nome a dominio contestato - è del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità dei segni, avendo carattere generico e meramente descrittivo, poiché riferito all'attività della Ricorrente (*private bank*). L'aggiunta del termine "private" e l'omissione del termine "Aktiengesellschaft" nel nome a dominio contestato (che fa parte della denominazione sociale della Ricorrente, pur non essendone un elemento dominante) non impediscono la constatazione di una somiglianza tale da indurre confusione tra i segni in questione.

Inoltre l'aggiunta del ccTLD ".it" non ha alcun impatto sulla identità o somiglianza dei segni, essendo un mero requisito tecnico dei nomi a dominio.

Avendo la Ricorrente dimostrato la confondibilità tra il nome a dominio contestato e la denominazione sociale sulla quale vanta diritti e così provato il primo requisito previsto dal Regolamento per ottenere il trasferimento del nome a dominio contestato, non appare necessario valutare anche l'eventuale l'identità o somiglianza dello stesso con un altro

segno distintivo citato nel Reclamo, vale a dire il nome a dominio <gutmann.at>. In proposito il Collegio adito avrebbe apprezzato qualche evidenza a supporto delle allegazioni della Ricorrente. Dalla mera lettura del Ricorso non è infatti possibile valutare la correttezza delle affermazioni della Ricorrente. In particolare, non è possibile valutare se, effettivamente, il nome a dominio <gutmann.at> è nella titolarità alla Ricorrente, come la Ricorrente afferma.

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

In base all'art. 3.6. primo comma, lettera b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it", è necessario accertare che il Resistente non abbia diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Se la Ricorrente prova che sussistono le condizioni di cui "a)" e "b)" e il Resistente non prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito alla Ricorrente. Non avendo risposto al Reclamo, il Resistente, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato.

Ai fini dell'eventuale trasferimento del nome a dominio contestato in capo alla Ricorrente, diventa pertanto importante valutare se la Ricorrente abbia provato la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio *de quo*.

f) Registrazione ed uso in malafede del nome a dominio contestato

L' art. 3.6. primo comma, lettera c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" richiede infine un accertamento sulla eventuale malafede del resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 dello stesso Regolamento individua le circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. L'elencazione contenuta in tale articolo è meramente esemplificativa. Il Collegio di esperti potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

In base all'art. 4.10. dello stesso Regolamento, il Collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e le valuta liberamente. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, seppure non si possa sostituire alle parti per quanto concerne l'onore della

prova, può svolgere autonomamente delle minime ricerche volte a verificare la correttezza delle loro affermazioni, se questo è opportuno al fine del raggiungimento di una corretta decisione e senza pregiudicare il proprio obbligo di imparzialità ed il diritto di ambe le parti ad avere garantito eguale diritto di difesa.

È sulla base di tale presupposto che il Collegio ha effettuato lui stesso una verifica svolgendo su Internet una ricerca tramite le parole chiavi “bank gutmann aktiengesellschaft”. La ricerca ha fatto emergere che, almeno fino alla decima pagina del motore di ricerca Google®, tutti i risultati sono riferiti alla Ricorrente. A questo punto il Collegio può concludere che la denominazione sociale sia effettivamente unicamente collegata alla Ricorrente. Un’ulteriore ricerca con le parole chiavi “gutmann private bank” ha confermato tale risultato.

In virtù di quanto precede, questo Collegio non ha alcun dubbio che il Resistente fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente sulla denominazione sociale al momento della registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione o, quantomeno, fosse a conoscenza della non legittimità della registrazione di un nome a dominio costituito dal “cuore distintivo”/dalla caratteristica dominante di un segno distintivo univocamente ed indissolubilmente collegato ad un terzo. Ciò è sottolineato dal fatto che il nome a dominio contestato è chiaramente costituito dal “cuore distintivo”/dalla caratteristica dominante della denominazione sociale della Ricorrente, vale a dire i termini “Bank” e “Gutmann”, e dal termine “private”, che si riferisce chiaramente al core business della Ricorrente (“*private bank*”). La registrazione del nome a dominio contestato in consapevolezza della denominazione sociale della Ricorrente e in assenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato equivale a una registrazione in malafede.

La conoscenza, effettiva o presunta, da parte del Resistente dell’esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come nome a dominio costituisce elemento dal quale, come costantemente affermato nelle decisioni nazionali e internazionali emesse da precedenti Collegi, è possibile desumere l’esistenza di mala fede al momento in cui tale registrazione è stata domandata (si vedano in proposito a titolo esemplificativo le seguenti decisioni: *Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. v. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Julius Boyler*, decisione WIPO n.ro D2021-2296; *paciotti.it*, decisione MFSD del 10 settembre 2019).

Il nome a dominio non conduce ad alcun sito attivo ed è quindi detenuto passivamente. A questo proposito, il Collegio osserva che ciò non preclude la constatazione di malafede, come costantemente affermato nelle decisioni emesse da precedenti Collegi (si veda in proposito la seguente decisione *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, decisione WIPO n.ro D2000-0003). Infatti, le ulteriori circostanze che circondano la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato confermano le conclusioni che il Resistente ha registrato e sta usando il nome a dominio contestato in malafede: (1) il Resistente non ha risposto al Reclamo, né ha fornito qualsiasi prova dell'utilizzo effettivo o previsto in buona fede; (2) l'improbabilità di un uso del nome a dominio in buona fede (si vedano in proposito *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0")* al paragrafo 3.3).

Infine, sebbene la Ricorrente non abbia fornito la prova della riconducibilità della tentata truffa di cui *supra* in capo al Resistente, quest'ultimo, tuttavia, non depositando alcuna replica, non ha di fatto contestato la circostanza. In una tale situazione, pur ritenendo che la mancata replica non possa comportare l'automatico accoglimento del reclamo, il Collegio ritiene che, viste le circostanze del caso, le deduzioni della Ricorrente sul punto possano essere considerate verosimili.

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato. Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito ex art. 3.6. primo comma, lettera c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberalmente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto dalla Bank Gutmann Aktiengesellschaft e ordina il trasferimento del nome a dominio <gutmannprivatebank.it> in capo alla Ricorrente.

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

Così deciso in Monaco di Baviera, 23 maggio 2022.

Il Collegio Unipersonale

A handwritten signature in black ink, reading "Federica Togo". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Avv. Federica Togo