



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 10/2020 promossa da

Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1

- Ricorrente -

CONTRO

Ionut Brescan, in Milano Viale Monza 250

- Resistente

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: timspace.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Andrea Mascetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 20.10.2020:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “timspa.it”;
- 23.10.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- 05.11.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo con il quale la Reclamante 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 “timspa.it”, attualmente assegnato al sig. Ionut Brescan.
- 05.11.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- 06.11.2020:** il Registro.it confermava l’indirizzo del Registrante;
- 10.11.2020:** MFSD, ricevuto il plico cartaceo del reclamo ed allegata documentazione e verificatane la regolarità formale, inviava a mezzo raccomandata a.r. al Registrante, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.
- 20.11.2020:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il destinatario risultava inesistente all’indirizzo comunicato dal Registro. Dal suo esame si verificava che il postino aveva tentato la consegna del plico in data 13 novembre 2020, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento Dispute.
- 22.12.2020:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che il Registrante si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Andrea Mascetti, che in data 23 dicembre 2020 accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La ricorrente è Telecom Italia S.p.A., nota società italiana attiva nel settore delle telecomunicazioni e che offre, tra gli altri, servizi di telefonia, servizi mobili, servizi dati DSL, telefonia IP, Internet e televisione via cavo.

Sulle base delle allegazioni della ricorrente, Telecom Italia S.p.A., è per ricavi e numero di abbonati il più grande player italiano nel settore delle telecomunicazioni. La ricorrente è titolare del marchio TIM, che dai documenti allegati al ricorso risulta registrato in Unione Europea (n. 3783305 e 10209311) ed in Italia (n. 302015000071572 e 36201500006537).

Inoltre la ricorrente afferma che il marchio TIM è molto conosciuto in Italia ed a tal fine produce un articolo del noto quotidiano Repubblica che lo annovera tra i marchi più famosi in Italia nell'anno 2019.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg.Ris. 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 Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome*".

Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio TIM con effetti risalenti al 2004. Ad avviso dell'Esperto, il nome a dominio contestato può creare confusione con i marchi anteriori di titolarità della ricorrente. Ed infatti il segno TIM è interamente contenuto nel nome a dominio contestato e tale circostanza è secondo la maggioranza degli Esperti nelle procedure UDRP, sufficiente per affermare la

confondibilità tra nome e dominio e diritti del ricorrente (si veda WIPO Overview 3.0., art. 1.7., pg. 21).

Ad avviso dell'Esperto, l'aggiunta dell'elemento "spa", non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione con i marchi della ricorrente. Al contrario, tale elemento accresce il rischio di confusione visto che può essere agevolmente percepito come un riferimento alla denominazione sociale della ricorrente.

L'Esperto ritiene, pertanto, che sussiste il requisito della confondibilità tra nome a dominio contestato ed i diritti della Ricorrente.

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

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg.Ris. Dispute, "il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) 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 c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato".

Si è già osservato come, nel caso di specie il resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

L'Esperto concorda che il nome del resistente "IONUT BRESCAN" non appare idoneo a giustificare la registrazione e l'uso di un nome a dominio composto dal marchio TIM. A ciò si aggiunga che il resistente, pur avendone avuta la possibilità, non ha allegato né prodotto alcun elemento che potesse supportare un eventuale diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato.

Sul punto, la ricorrente afferma che non vi sarebbero marchi a nome del resistente che possano giustificare la registrazione del nome a dominio contestato. Tale circostanza tuttavia non risulta provata e quindi non verrà presa in considerazione dall'Esperto.

Ciò detto, e tenendo a mente che l'onere probatorio relativo al secondo elemento grava interamente sul resistente, l'Esperto conclude che Ionut Brescan non è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Ad avviso dell'Esperto l'uso del nome a dominio legittimo non può essere qualificato come un *“uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Attualmente il nome a dominio ospita una pagina web “in costruzione” e dunque non sussiste alcun uso commerciale di <timsa.it>. Inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che il nome a dominio sarebbe stato utilizzato per inviare delle email a clienti nelle quali il resistente faceva riferimento alle attività della Telecom Italia S.p.A., arrivando anche a proporre abbonamenti per conto della Telecom Italia S.p.A.

Tale condotta ovviamente non costituisce in alcun modo un utilizzo commerciale legittimo del nome a dominio.

Ad avviso della scrivente, quindi, non appare provata la circostanza di cui al punto h dell.art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. 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, ovvero:

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 ricorrente (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 ricorrente;

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 ricorrente;

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 ricorrente.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. 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.

Per quanto concerne la registrazione in mala fede, l'Esperto ritiene che il resistente non potesse non conoscere l'esistenza dei diritti di esclusiva sul segno distintivo "TIM" detenuti dalla Ricorrente. Ed infatti, "TIM" è un marchio con un carattere distintivo intrinseco elevato posto che non presenta alcun tipo di collegamento con prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni. A ciò si aggiunge che "TIM" può essere considerato un marchio noto e tale notorietà è anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato. La certezza che il resistente conoscesse il marchio "TIM" della ricorrente si desume dall'allegato 7 prodotto dalla ricorrente. Ed infatti da tale documento risulta che il resistente ha inviato delle comunicazioni a potenziali clienti, richiedendo informazioni e proponendo abbonamenti, presentandosi come un soggetto legato alla Telecom Italia S.p.A.

Tale corrispondenza è dirimente anche nel valutare l'utilizzo in malafede del nome a dominio. Presentandosi come soggetto legato alla società ricorrente (o come la stessa società ricorrente), il resistente tentava di ottenere informazioni e dati, tra cui anche dati sensibili, dagli utenti. Tale condotta palese ad avviso dell'Esperto un utilizzo chiaramente in mala fede del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

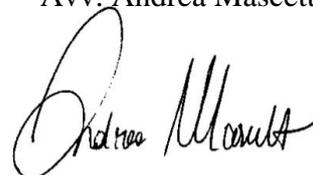
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Telecom Italia S.p.A., e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “timspa.it” alla Ricorrente.

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 Milano, 15 gennaio 2021

Il Collegio Unipersonale

Avv. Andrea Mascetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Mascetti", written in a cursive style.