



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 14/2022 promossa da

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

- Ricorrente -

CONTRO

NUOVA IMMAGINE SCARL

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: bocconibusinessschool.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Noemi Ruda

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-28.06.2022: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**bocconibusinessschool.it**”.

-20.07.2022: 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 “**bocconibusinessschool.it**”, attualmente assegnato a Nuova immagine s.c.a.r.l., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-26.07.2022: il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario sul DBNA: Nuova Immagine s.c.a.r.l. via Francesco Camassa, 40 73100 Lecce; mail: fabiodimaggio1@libero.it.

-27.07.2022: 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 **03.08.2022**; il plico è stato successivamente restituito al mittente risultando il destinatario sconosciuto.

Ai sensi dell'art. 4.4 lett. c) del Reg.Ris.Disp, il reclamo si considera conosciuto dal resistente, nel caso in cui lo stesso non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata ed in tale data si considera iniziata la procedura ex art. 4.6 Reg.Ris.Disp.

-13.09.2022: 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 della Dott.ssa Noemi Ruda, che accettava l'incarico in pari data

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Nel reclamo della Ricorrente in data 15 luglio 2022 viene illustrata l'attività dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, notissimo ente di formazione universitaria la cui fama e prestigio sono ben noti a livello nazionale ed estero, e vengono elencati i gli anteriori diritti di marchio sul segno BOCCONI (solo o combinato con altri elementi verbali) in capo ed essa, tutti registrati, tra gli altri, per servizi ricompresi nella classe 41 e validi nel dell'Unione Europea.

In merito ai motivi del ricorso, la Ricorrente spiega che il nome a dominio contestato consiste della combinazione delle parole BOCCONI (chiaramente l'elemento

maggiormente distintivo del segno) e BUSINESS SHOOOL (dicitura meramente descrittiva dei servizi offerti all'utenza dalla Resistente tramite il dominio contestato).

Sulla natura di tali servizi e sulle modalità di offerta dei medesimi sul sito oggetto di contestazione, la Ricorrente chiarisce che trattasi di “una scuola di formazione destinata a neolaureati, professionisti ed aziende” e sottolinea che nel sito bocconibusinessschool.it si fa riferimento al “marchio Bocconi Business School” ed alla eccellenza dei servizi da questo contraddistinti, in un palese tentativo di agganciamento alla notorietà della Ricorrente nel settore formativo e alla rinomanza del marchio BOCCONI di sua titolarità, con ciò ingenerando un serio rischio di associazione e/o confusione per gli utenti.

La Ricorrente inoltre espone i risultati di alcune ricerche condotte sulla denominazione “Fondazione Bocconi Business School”, sulla corrispondente partita iva indicata nel sito bocconibusinessschool.it, nonché sulla denominazione della Resistente “Nuova Immagine S.c.a.r.l.” presso il Registro delle imprese, secondo cui non vi sarebbe alcuna rispondenza per le interrogazioni effettuate.

Poiché non vi sono ragioni apparenti per cui la Resistente possa vantare diritti sul segno BOCCONI né pare verosimile che la stessa non fosse al corrente dell'attività di formazione e istruzione offerta da molti anni e con grande successo dalla Ricorrente con il marchio e denominazione BOCCONI, la Ricorrente sostiene che la Resistente non abbia alcun titolo sul dominio contestato e lo abbia anzi registrato ed utilizzato in mala fede, al mero fine di trarre indebito vantaggio dalla notorietà e rinomanza del marchio BOCCONI della Ricorrente.

La Ricorrente riferisce inoltre una serie di circostanze a conferma che lo scopo primario della registrazione del dominio contestato sia di usurpare la denominazione ed il marchio BOCCONI di sua titolarità, quali l'inattività dei contatti telefonici riportati sul sito bocconibusinessschool.it e l'utilizzo nello stesso di immagini fotografiche relative ad altra struttura universitaria non collegata (Queen's College di Oxford), concludendo che il dominio contestato debba ritenersi registrato in mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettera d) del Regolamento, richiedendone la riassegnazione a suo nome.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica entro i termini previsti (venticinque giorni dal ricevimento del reclamo notificato a mezzo raccomandata dal Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute).

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, se il Resistente non invia alcuna replica, il Collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it stabilisce che sono sottoposti a procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che a) il nome a dominio sottoposto a opposizione 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, e che b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il Ricorrente prova che sussistono insieme le condizioni a) e c) di cui sopra e 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 ricorrente.

a) Identità e/o confondibilità

Nel caso di specie il dominio contestato, come correttamente evidenziato dalla Ricorrente, consiste della combinazione del segno BOCCONI – corrispondente alla denominazione ed ai noti marchi BOCCONI di sua titolarità, la cui sussistenza e validità è stata agevolmente verificata dalla scrivente – e della dicitura descrittiva BUSINESS SHOOOL.

Poiché il marchio e denominazione BOCCONI della Ricorrente sono interamente ricompresi, quale elemento iniziale e maggiormente distintivo, nel dominio contestato, si ritiene che vi sia confondibilità tra i segni in esame.

Sussiste pertanto il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) di cui sopra.

b) Diritto o titolo del Resistente

Il suddetto art. 3.6, secondo comma, prevede che il Resistente sia 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 ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Come già osservato, la Resistente non ha replicato al reclamo della Ricorrente, con ciò rinunciando ad ogni attività difensiva.

D'altro canto, quanto riferito dalla Ricorrente in merito all'assenza di diritto o titolo in capo alla Resistente in relazione al dominio al dominio contestato appare convincente.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) di cui sopra.

c) **Registrazione ed uso in mala fede**

Il terzo requisito da verificare secondo il suddetto art. 3.6 è che il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza della mala fede del registrante, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua le seguenti circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad 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 nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

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 di 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, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Nel caso di specie, sussistono a parere della scrivente le circostanze di cui ai punti d) ed e) dell'art. 3.7 sopra citato in quanto il nome a dominio contestato pare verosimilmente essere stato registrato ed essere in uso per attrarre - con il noto marchio e denominazione BOCCONI - utenti interessati ai servizi di istruzione e formazione notoriamente offerti dalla Ricorrente, ingenerando un serio rischio di confusione con la suddetta Ricorrente ed il suo marchio BOCCONI.

Il dominio contestato è infatti utilizzato per offrire i medesimi servizi, cita il “marchio Bocconi Business School” e fa chiaro riferimento alla riconosciuta eccellenza evocata dal segno BOCCONI in relazione a tali servizi, mentre non pare esservi alcun collegamento tra l'attuale titolare del dominio contestato, che non risulta esistente né in alcun modo attivo nel settore di riferimento, ed il nome a dominio stesso.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche il requisito di cui all'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, accoglie il reclamo e dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio contestato al 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, al Ricorrente ed al Resistente.

Milano, 15 settembre 2022

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Noemi Ruda

