



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 15/2023 promossa da

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI - *Ricorrente* -
CONTRO

DAMIANO COSIMO MONTINARO - *Resistente* -
* * * * *

NOMI A DOMINIO CONTESTATI: gruppobocconi.it e fondazionebocconi.it

COLLEGIO DESIGNATO: Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **28.09.2023:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva le lettere di opposizione per i nomi a dominio “**gruppobocconi.it**” e “**fondazionebocconi.it**”, attivando le procedure di opposizione in pari data.
- **07.11.2023:** 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 dei nomi a dominio contestati, attualmente assegnati a Cosimo Montinaro, accertando che gli stessi valori risultavano in stato: ok/challenged.
- **08.11.2023:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Damiano Cosimo Montinaro, Via IV Novembre 12, 73010 San Donato di Lecce – LE, Email: montinarodamiano61@gmail.com
- **21.11.2023:** 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.

- **27.11.2023:** è stata tentata la consegna al resistente (all'indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro) del plico contenente il reclamo ed i docc. allegati, come da informazioni ricevute da Poste Italiane in data 18.01.2024. Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett C) del Reg.Ris. Disp., che stabilisce il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione, nel caso il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata. Con scadenza del termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica in data **05.01.2024**.
- **19.01.2024:** MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante avesse provveduto in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona del dottor Mauro Delluniversità, che accettava l'incarico in data pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è un ateneo privato di Milano, fondato nel 1902 e specializzato nel campo dell'economia, della finanza, del diritto, delle scienze sociali, delle scienze politiche, della direzione d'impresa, della pubblica amministrazione e dell'informatica ed è regolarmente classificata come la migliore in Italia nei suoi campi e come una delle migliori al mondo. Come da whois allegati al ricorso, i domini oggetto di contestazione risultano essere stati registrati entrambi in data 11 gennaio 2023. La Ricorrente richiami le classifiche ("ranking") redatte da agenzie specializzate del 2023 dove l'ateneo si è collocato al quarto e al quattordicesimo posto tra gli enti universitari, rispettivamente in Unione Europea e a livello mondiale.

Nello stesso atto la Ricorrente

- a) indica i propri diritti anteriori di marchio (di cui fornisce copia delle registrazioni europee nn. 007487978, 007488042, 007488018, 007489826) e denominazione sociale sul segno distintivo Bocconi
- b) precisa l'articolazione dell'Ateneo Bocconi in "gruppo" di scuole e campus:
 - Scuola Universitaria (Undergraduate School)
 - Scuola Superiore Universitaria (Graduate School)
 - Scuola di Giurisprudenza (School of Law)
 - Scuola di Dottorato (PhD School) nonché
 - nel campus SDA Bocconi School of Management che propone programmi MBA, Master specialistici e Progetti Formativi customizzati per individui, aziende e istituzioni

c) attesta la stretta connessione tra un ente universitario ed una “fondazione” che in astratto potrebbe far capo proprio a un ente Universitario. In questo contesto, dunque, il lemma “fondazione” contenuto in uno dei nomi a dominio contestato non può che avere natura squisitamente descrittiva.

La Ricorrente sostiene quindi che il Resistente abbia usurpato il nome e i marchi dell’Università Commerciale Luigi Bocconi e si agganci all’attività didattica di quest’ultima e, in particolare, che i nomi a dominio contestati includono totalmente il nome del Ricorrente BOCCONI che costituisce, altresì, la parte dominante e forte dei marchi BOCCONI, affermando come le parole “gruppo” e “fondazione”, incluse nei domini contestati, siano termini di uso comune a cui il pubblico di riferimento attribuisce valore meramente descrittivo delle attività associate al mondo accademico cui rinvia il richiamo al termine BOCCONI incluso nei domini contestati.

La Ricorrente espone inoltre i risultati di alcune ricerche condotte nelle banche dati dei marchi, secondo cui non risulta alcun deposito e/o registrazione per marchi contenenti il segno BOCCONI e/o GRUPPO e/o FONDAZIONE da parte del Resistente e che i nomi a dominio contestati non conducono ad alcun sito web attivo (circostanza accertata dal Collegio anche in data 29 gennaio 2024, 2 e 9 febbraio 2024).

Poiché non vi sono ragioni apparenti per le quali il Resistente possa vantare diritti sul segno BOCCONI né appare verosimile che il medesimo non fosse al corrente dell’attività del gruppo di scuole e campus afferenti alla Ricorrente, quest’ultima sostiene che il Resistente non abbia alcun titolo legittimo sul dominio contestato e lo abbia anzi registrato in mala fede, al mero fine di trarre indebito vantaggio dalla notorietà e rinomanza del marchio BOCCONI della Ricorrente.

La Ricorrente evidenzia, infine, che le informazioni reperite sul conto del Resistente non hanno evidenziato alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente, né vi sono in essere licenze o autorizzazioni a favore del Resistente per l’utilizzo o la registrazione di nomi a dominio incorporanti il segno BOCCONI.

La Ricorrente chiede pertanto che i domini contestati vengano riassegnati a proprio nome.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini di cui al Reg. Ris. Dispute, rinunciando di fatto ad ogni difesa in applicazione all'articolo 4.6 del Reg. Ris. Dispute che il Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio, la controversia deve dunque essere decisa sulla base del solo reclamo.

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento Dispute, in assenza di una replica da parte del Resistente, il Collegio procede a decidere la controversia esclusivamente sulla base del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La procedura di riassegnazione si fonda sulla contemporanea sussistenza di tre requisiti stabiliti dall'art. 3.6, primo comma, del Regolamento dispute, ossia che:

- 1) 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 il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
- 2) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
- 3) il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se la Ricorrente prova che sussistono congiuntamente le condizioni 1) e 3) di cui sopra e il Resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito alla Ricorrente.

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a del Regolamento dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione dei nomi a dominio contestati, è che esso sia identico ad (o tale da indurre confusione rispetto ad) un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui la ricorrente vanta diritti, o al nome e cognome della stessa ricorrente.

Nel caso di specie, i nomi a dominio contestato consistono nella combinazione del segno BOCCONI – corrispondente alla denominazione ed ai marchi di titolarità della Ricorrente – e delle diciture descrittive FONDAZIONE e GRUPPO, senza soluzione di continuità. Poiché il segno BOCCONI della Ricorrente è interamente ricompreso, quale elemento iniziale e maggiormente distintivo, nel dominio contestato, si ritiene che vi sia confondibilità tra i segni in esame.

Si concorda con quanto evidenziato dalla Ricorrente, ovvero che le parole “FONDAZIONE” e “GRUPPO”, incluse nei domini contestati, siano termini di uso comune a cui il pubblico di riferimento attribuirà valore descrittivo delle attività promosse, prive di valenza distintiva / caratterizzante, richiamando sul punto il consolidato e condivisibile orientamento secondo il quale l'aggiunta di parole di uso comune a segni distintivi non conferisce ai nomi a dominio oggetto di esame una propria originalità autonomamente tutelabile, come evidenziato anche nella precedente decisione del 10 luglio 2022 emessa da MFSD e nelle ulteriori decisioni ivi citate:

“termini generici aggiunti, come quelli compresi nel nome a dominio contestato, sono generalmente considerati insufficienti ad escludere un rischio di confusione se associati a segni distintivi anteriori. Per contro, alcuni dei termini generici aggiuntivi

hanno una stretta relazione con l'attività del denunciante (ad es. "negozio" o, come nel caso in esame, "spaccio") e sono pertanto atti ad aumentare il rischio di confusione".

Sussiste pertanto il requisito di cui all'articolo 3.6, 1° comma, lett. a) del Regolamento Dispute sopra richiamato.

b) Diritto o titolo (legittimazione) del Resistente

L'articolo 3.6, 2° comma, del Regolamento Dispute prevede che il Resistente sia ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi, tra l'altro, 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 ad 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.

Il Resistente non ha replicato al reclamo della Ricorrente, con ciò rinunciando a far valere eventuali circostanze a sostegno delle proprie ragioni.

D'altro canto, quanto dichiarato dalla Ricorrente in merito all'assenza di diritto o titolo in capo al Resistente in relazione al dominio al dominio contestato appare convincente. In casi analoghi, è stato più volte affermato che, laddove il Resistente non presenti repliche al reclamo, il requisito di cui all'articolo 3.6. del Regolamento Dispute può ritenersi validamente soddisfatto nel caso in cui la Ricorrente dimostri l'assenza prima facie di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario dei nomi a dominio (cfr., ex multis, la decisione CAMERAARBITRALE.IT "peutereyoutlet.it" del 9 febbraio 2018).

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sui nomi a dominio in contestazione.

c) Registrazione ed uso in mala fede

Al fine di verificare la sussistenza della mala fede del registrante, l'articolo 3.7 del Regolamento Dispute individua le seguenti circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:

- a) 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) il nome a dominio è 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) il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) 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 è 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, a parere del Collegio, sussistono le circostanze di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 3.7 sopra citato in quanto i nomi a dominio contestati paiono verosimilmente essere stati registrati per attrarre - con il marchio e la denominazione BOCCONI - utenti interessati ai prodotti e servizi offerti dalla Ricorrente, ingenerando un serio rischio di confusione con quest'ultima e il suo marchio, 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 i nomi a dominio stessi.

Sebbene la Ricorrente citi il proprio posizionamento del 2023 è utile verificare se - a ridosso della data della registrazione dei domini - sussistesse un medesimo o analogo livello di riconoscibilità: anche nel 2022 QS World University Rankings ha classificato l'università come sesta al mondo e seconda in Europa nella categoria di business and

management studies e come prima nella categoria di economics and econometrics al di fuori degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Considerato quindi anche il posizionamento della Ricorrente già noto in classifiche nazionali ed internazionali alla data dell'11 gennaio 2023 (data di registrazione dei domini), è altamente improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'attività della Ricorrente e/o dei suoi diritti sui marchi al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati. Sul punto si osserva che la conoscenza, al momento della registrazione di un nome a dominio, di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti Collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da quale dedurre la malafede nella registrazione dei domini (cfr., ex multis, la decisione WIPO Case No. D2000-0003Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Ulteriore riprova della malafede del Resistente è ravvisabile, come evidenziato dalla Ricorrente, nella circostanza che i nomi a dominio contestati non vengono utilizzati. Sussiste quindi anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio di cui si tratta.

P.Q.M.

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

Si manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'articolo 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro per gli adempimenti di sua competenza, al Ricorrente ed al Resistente.

Così deciso in Vo' (Padova) il 9 febbraio 2024

Il Collegio Unipersonale (Esperto designato)

Mauro Delluniversità

