



**PSRD**  
**Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute**

**DECISIONE**

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (di seguito, “Regolamento”) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” (di seguito “Regolamento Dispute”)

Nella procedura 12/2023 promossa da:

**UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**FABIO DI MAGGIO**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO: [casaeditricebocconi.it](http://casaeditricebocconi.it)**

**COLLEGIO DESIGNATO: avv. Gilberto Cavagna di Galdana**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-28.09.2023:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente il “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**casaeditricebocconi.it**”.

**-18.10.2023:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo e-mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'articolo 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**casaeditricebocconi.it**”, attualmente assegnato al Sig. Fabio Di Maggio, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

**-18.10.2023:** il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario sul DBNA: Fabio Di Maggio, Via Menofilo 4, 00178 Roma, e-mail: [fabiodimaggio1@libero.it](mailto:fabiodimaggio1@libero.it).

**-07.11.2023:** 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 raccomandata a.r., all'indirizzo di posta comunicato dal Registro, consegnata al resistente in data **13 novembre 2023**.

Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex articolo 4.4, 2° c. lett. a) del Regolamento Dispute, con termine di 25 giorni lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica.

**-20.12.2023:** 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. Gilberto Cavagna di Gualdana, che accettava l'incarico in pari data.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è un ente di formazione universitaria legalmente riconosciuto senza scopo di lucro, fondato nel 1902 da Ferdinando Bocconi in memoria del figlio Luigi, morto nella battaglia di Adua nel 1896, la cui fama e prestigio sono ben noti anche all'estero, stabilmente riconosciuto tra i migliori atenei del mondo.

Nel proprio reclamo del 13 ottobre 2023, la Ricorrente rivendica l'organizzazione di Master in Business Administration (MB) riconosciuti tra i migliori e una qualificata attività editoriale per la pubblicazione di libri destinati all'istruzione universitaria e ai vari settori del mondo lavorativo e professionale, condotta attraverso Egea S.p.A., società editoriale interamente controllata dallo stesso ente universitario.

Nello stesso atto la Ricorrente indica i propri diritti anteriori sul segno Bocconi, da solo o combinato con altri elementi verbali e/o grafici (inclusa la denominazione “editore” e “university press”), tra cui la denominazione sociale e diverse registrazioni di marchi

comunitari concessi, tra gli altri, per libri e servizi di pubblicazione di libri, rispettivamente ricompresi nelle classi 16 e 41 della Classificazione di Nizza.

In merito ai motivi del ricorso, la Ricorrente sostiene che il Resistente abbia usurpato il nome e i marchi dell'Università Commerciale Luigi Bocconi e si agganci all'attività didattica e di pubblicazione di libri di quest'ultima e, in particolare, che il nome a dominio contestato *“include totalmente il nome del Ricorrente BOCCONI che costituisce, altresì, la parte dominante e forte dei marchi BOCCONI registrati dal medesimo Opponente”* (cfr. reclamo, pag. 4), evidenziando come le parole “casa” e “editrice”, incluse nel dominio, siano termini di uso comune a cui il pubblico italiano attribuirà valore descrittivo delle attività promosse.

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 CASA EDITRICE da parte del Resistente e che il nome a dominio contestato non conduce ad alcun sito web attivo (circostanza accertata dal Collegio anche in data 8 gennaio 2024).

Poiché non vi sono ragioni apparenti per le quali il Resistente possa vantare diritti sul segno BOCCONI né appare verosimile che lo stesso non fosse al corrente dell'attività di pubblicazione posta in essere con il marchio e denominazione BOCCONI, la Ricorrente 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 l'indirizzo e-mail del Resistente (fabiodimaggio1@libero.it) è lo stesso riferimento di un'altra società (Nuova Immagine S.c.a.r.l.), alla quale sono state notificate precedenti procedure di riassegnazione per nomi a dominio sempre contenenti la denominazione BOCCONI, tutte decise a favore della Ricorrente.

La Ricorrente chiede pertanto che il dominio contestato venga riassegnato a proprio nome.

### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

Il 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).

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**

L'articolo 3.6, del Regolamento Dispute 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;
- b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se la Ricorrente prova che sussistono congiuntamente 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 alla Ricorrente.

#### **a) Identità e/o confondibilità**

Nel caso di specie, il nome a dominio contestato consiste della combinazione del segno BOCCONI – corrispondente alla denominazione ed ai noti marchi BOCCONI di titolarità della Ricorrente – e della dicitura descrittiva CASAEDITRICE, 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 inoltre con quanto evidenziato dalla Ricorrente, ovvero che le parole “casa” e “editrice”, incluse nel dominio contestato, siano termini di uso comune a cui il pubblico italiano 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 al nome a dominio 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. "negoziario" 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 di cui sopra.

#### **b) Diritto o titolo 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 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.

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 la 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 del nome 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 sul nome 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 a) ed e) dell'articolo 3.7 sopra citato in quanto il nome a dominio contestato pare verosimilmente essere stato registrato per attrarre - con il noto 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 il nome a dominio stesso

Data la notorietà della Ricorrente e dei marchi BOCCONI della medesima, è infatti altamente improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'attività della Ricorrente e/o dei suoi diritti sui marchi al momento della registrazione del nome a dominio contestato. 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).

Peraltro, la mala fede traspare anche dalla protratta insistenza con la quale il Resistente (riconducibile all'indirizzo e-mail [fabiodimaggio1@libero.it](mailto:fabiodimaggio1@libero.it)) registra nomi a dominio con la denominazione BOCCONI della Ricorrente.

Ulteriore riprova della malafede del Resistente è ravvisabile, come evidenziato dalla Ricorrente, nella circostanza che in nome a dominio contestato non viene utilizzato.

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 del nome a dominio.

### **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) del nome a dominio "casaeditricebocconi.it" alla Ricorrente.

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 Milano il 8 gennaio 2024.

Il Collegio Unipersonale

avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

