



**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 2/2019 promossa da

**Unione Fiduciaria S.p.A. con sede legale in Milano (20123), Via Amedei n. 4 e sig.  
Fabrizio Vedana residente in Robbiate (LC - 23899), Viale Brianza n. 15**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Claudio Sacchetto, residente in Vigevano (PV - 27029), Via Parini n. 18**

*- Resistente*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** whistleblowingitalia.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Agata Sobol

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-03.12.2018:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “whistleblowingitalia.it”;

**-05.12.2018:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

**-11.02.2019:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail 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 “whistleblowingitalia.it”, attualmente assegnato al sig. Claudio Sacchetto.

**-12.02.2019:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

**-25.02.2019:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.

**-05.03.2019:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte del Resistente. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 27 marzo 2019.

**-25.03.2019:** MFSD riceveva la replica e l’allegata documentazione da parte del Resistente.

**-27.03.2019:** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Agata Sobol, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Unione Fiduciaria S.p.A. (di seguito, per brevità, solo “Unione Fiduciaria”) è una società che si occupa di offerta di servizi di amministrazione fiduciaria nonché di altri servizi organizzativi ed informatici destinati agli intermediari finanziari.

Nel ricorso, Unione Fiduciaria afferma di essere titolare di un software denominato “Whistleblowing” sviluppato allo scopo di consentire ai propri clienti di gestire i sistemi di segnalazione delle violazioni.

Unione fiduciaria, come correttamente documentato, è titolare del marchio italiano



misto (verbale e figurativo) n. 302016000114680 depositato 14.11.2016 e registrato 11.6.2018.

Il sig. Fabrizio Verdana (di seguito per brevità, solo “Sig. Verdana”) asserisce, invece, di essere il titolare del nome a dominio [www.whistleblowing-Italia.it](http://www.whistleblowing-Italia.it) creato in data 3.10.2018, ulteriore titolo sul quale i Ricorrenti fondano il proprio ricorso.

I Ricorrenti affermano che il nome a dominio contestato rimanderebbe ad una pagina web priva di contenuti dimostrando

- i) l’assenza di intenzione di utilizzarlo;
- ii) l’intento in mala fede di occupare uno spazio informatico ricercato da terzi.

Per le suddette ragioni, i Ricorrenti chiedevano al Registro.it l’attivazione della procedura di opposizione avverso il nome a dominio contestato in data 3.12.2018 e in data 5.12.2018 il Registro confermava di avere attivato la procedura di opposizione contro il dominio contestato e di averla notificata all’odierno Resistente in data 21.12.2018.

Successivamente, in data 15.1.2019 i Ricorrenti tentavano il componimento bonario della vicenda tramite proposta di natura transattiva impegnandosi a non attivare la procedura di riassegnazione del nome a dominio contestato e il successivo giudizio per il recupero delle spese sostenute a condizione che il Resistente si rendesse disponibile a cedere ai Ricorrenti a titolo gratuito il nome a dominio contestato.

Infine, i Ricorrenti asseriscono che in data 5.2.2019 (dopo la scadenza del termine da loro concesso nella propria lettera) l’odierno Resistente avrebbe risposto di essere disponibile ad una cessione a titolo oneroso del dominio contestato.

#### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

In data 25.3.2019, il Resistente inviava la propria replica con la quale asseriva di essere il socio e amministratore della società Euro Solutions S.r.l., società specializzata nella fornitura di servizi di guardiania, portierato e c.d. *facility management*. Detta società sarebbe, a dire del Resistente, legata da rapporti di collaborazioni ad altre società (Background Italia e Federalpol) gestenti attività di agenzie investigative di vario genere.

Il Resistente asserisce che tra il 2015 e il 2016 insieme alle suddette società avrebbe intrapreso un’attività volta ad ampliare l’offerta alle proprie clienti in materia di whistleblowing in considerazione del fatto che al momento era in discussione in parlamento la L. 179/2017.

In tale prospettiva avrebbe, dunque, registrato in data 21.1.2016 il dominio contestato e commissionato a una società terza di fornire un progetto per la delimitazione del programma di cui sopra.

Inoltre, il Resistente, asserisce che delle suddette attività i Ricorrenti sarebbero stati a conoscenza avendolo contattato nel corso del 2016 per ipotizzare l'avvio di un progetto comune sul tema del whistleblowing, dimostrando così la temerarietà della propria azione. Nessuna delle predette affermazioni è sorretta da prova.

Ad ogni modo, il Resistente si difendeva affermando che:

- a) il dominio contestato sarebbe stato registrato sia prima della registrazione del marchio n. 302016000114680 di titolarità di Unione Fiduciaria (domanda datata 14.11.2016) sia prima della registrazione del dominio whistleblowing-italia.it (3.10.2018);
- b) il Resistente aveva e ha interesse alla registrazione e conservazione del dominio contestato per i motivi di cui sopra;
- c) contrariamente a quanto affermato dai Ricorrenti, il Resistente non avrebbe mai tentato di lucrare sulla cessione del dominio contestato ma si sarebbe limitato a negare la fondatezza della pretesa avversaria dimostrandosi comunque disponibile a valutare una cessione a titolo oneroso, salvo poi rifiutare la proposta fatta dai Ricorrenti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Prima di procedere all'esposizione dei motivi a fondamento della presente decisione sono opportune delle brevi premesse. Ai sensi del Regolamento, il Collegio assume la propria decisione sulla base di quanto allegato dalle parti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. L'onere della prova è ripartito in modo tale da prevedere in capo al ricorrente l'onere di dimostrare in primo luogo l'esistenza di diritti di esclusiva su un segno distintivo, nome o marchio identico o confondibile col il nome a dominio contestato (art. 4.2 n. 6 lett. a Regolamento). In secondo luogo il ricorrente è gravato dall'onere di provare le circostanze da cui dedurre che il nome a dominio sia stato registrato e viene utilizzato in malafede. Quest'ultima prova è particolarmente difficile da rendere, riguardando la prova di una circostanza negativa come la mancanza di diritto o interesse legittimo alla registrazione o all'uso del dominio (fair use). Per questa ragione il Regolamento ritiene sufficiente l'allegazione di elementi idonei *prima facie* a soddisfare l'onere probatorio.


La valutazione delle circostanze riguardanti la registrazione e l'utilizzazione del nome a dominio assume un carattere estremamente rilevante nella procedura di riassegnazione

del domain name. A tale proposito, è essenziale che vengano tenuti a mente non solo i principi cardine dell'ordinamento giuridico italiano (principio della presunzione di buona fede sancito dall'art. 1147 c.c.) ma anche i principi che nel tempo sono stati elaborati dalla giurisprudenza dei diversi sistemi e ordinamenti giuridici nazionali e internazionali soggetti alla UDRP dell'ICANN del 1999. È, infatti, stato affermato in alcuni regolamenti europei che, ad esempio, l'uso di un nome a dominio generico o descrittivo non costituisce una registrazione abusiva o che la pratica del domain name trading non è di per se considerate illecite, fatte salve le circostanze del caso concreto (si veda a tal proposito la decisione groove.it del 21.12.2016 che richiama i regolamenti per la riassegnazione dei nomi a dominio corrispondenti agli ccLTD del “.co.uk” e del “.nz”).

È alla luce di queste premesse che devono essere lette le motivazioni della presente decisione.

**1) Identità e confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, 1° co. lett. a):**

I Ricorrenti hanno allegato di essere titolari di:

- i- marchio italiano  n. 302016000114680 depositato 14.11.2016 e registrato 11.6.2018;
- ii- nome a dominio [www.whistleblowing-Italia.it](http://www.whistleblowing-Italia.it) creato in data 3.10.2018.

In primo luogo si nota che relativamente al titolo di cui *sub* ii) la visura del nome a dominio allegata *sub* doc. 3 dei Ricorrenti non dà prova che effettivo titolare del marchio sia il Sig. Verdana così come allegato dai Ricorrenti. I dati relativi alla titolarità del dominio appaiono infatti nascosti (hidden). Essendo onere dei Ricorrenti dare prova della titolarità dei titoli su cui si basa il ricorso, tale onere in relazione al nome a dominio di cui *sub* ii) non sembra essere stato assolto e pertanto il Collegio Unipersonale non ne terrà conto ai fini della presente decisione.

Si nota, poi, che il marchio di cui *sub* i) è stato registrato in data successiva alla creazione del nome a dominio contestato (21.1.2016). Sebbene l'art. 3.6, co 1°, lett. a) non richieda espressamente che i titoli sui quali basare il ricorso siano anteriori al dominio contestato è incontestabile che la circostanza che i titoli azionati siano posteriori mina alla base il fondamento del ricorso. Infatti, appare difficile sostenere che un nome a dominio anteriore ai segni azionati possa indurre in confusione rispetto a tali segni, piuttosto essendo possibile il contrario. Sostenere l'opposto sarebbe in contrasto

con il principio di buona fede e potrebbe condurre ad abusi (ad esempio deposito di nomi a dominio o altri segni distintivi simili ad un nome a dominio anteriore per contestarlo), salvo il caso in cui le circostanze allegare e provate relative alla mala fede del Resistente siano tali e tante da rendere incontestabile l'accoglimento del Ricorso.

Infine, la Ricorrente Unione Fiduciaria si dichiara titolare di un software denominato “*Comunica Whistleblowing*”, circostanza della quale non viene fornita alcuna prova e che pertanto non verrà presa in considerazione dalla scrivente.

Tutto ciò premesso, si ritiene, che benché uno dei Ricorrenti abbia dimostrato di avere diritto su un marchio registrato contenente la parola “whistleblowing” (per quanto riguarda il nome a dominio azionato, non è chiaro chi sia il suo titolare), tale prova non sia sufficiente per soddisfare il primo dei requisiti dell'art. 3.6 del Regolamento. Infatti, pur essendo possibile ravvisare una somiglianza tra la parte verbale del



marchio e il dominio [whistleblowingitalia.it](http://whistleblowingitalia.it), non assumendo alcun rilievo l'aggiunta della parola “Italia” al dominio o della parte grafica al marchio (che meramente enfatizza/descrive uno degli elementi che compongono la parte denominativa), è difficile sostenere che il nome a dominio contestato anteriore a tale marchio sia confondibile con lo stesso.

In primo luogo, come già detto, si tratterebbe piuttosto di una confondibilità al contrario (il marchio successivo sarebbe confondibile con il nome a dominio anteriore). In secondo luogo e, soprattutto, difficilmente si potrebbe parlare di confondibilità nel caso della presenza in entrambi i segni della parola “whistleblowing”. Si tratta, infatti, di un termine estremamente descrittivo soprattutto se rapportato ai prodotti e servizi che i Ricorrenti e il Resistente dichiarano di offrire.

In ogni caso, la parola in questione è di uso comune non solo all'estero ma anche in Italia, essendo così stato definito un istituto giuridico relativo proprio alla tutela del whistleblower (letteralmente un individuo che denuncia o riferisca alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno di organizzazioni pubbliche o private) che è stato oggetto di regolamentazione soprattutto in tempi recenti<sup>1</sup>.

Questa circostanza non può che essere nota alle parti data anche la natura dell'attività prestata da entrambi, e andrà pertanto considerata nella valutazione del ricorso.

## **2) Diritto o titolo della resistente nella registrazione ed uso del nome a dominio ex art. 3.6, 2° co., lett. b):**

---

<sup>1</sup> Si veda la definizione resa dalla pagina web italiana di Wikipedia <https://it.wikipedia.org/wiki/Whistleblower>

Nella propria replica, il Resistente ha fornito le ragioni alla base della scelta del nome a dominio “whistleblowing”. Detta circostanza è stata provata dalla produzione di una copia di un progetto denominato “Progetto Whistleblowing” (doc. 2 parte Resistente) commissionato ad una società terza e datato 9.5.2016 per l’individuazione di attività e costi necessari ad attuare uno strumento per la segnalazione di attività anomale sul lavoro, da offrire alle società clienti tramite accesso riservato ad un portale dedicato.

Correttamente, il Resistente rileva come il dominio sia stato registrato quasi un anno prima del deposito della domanda di marchio. Questa circostanza è rilevante, perché non è contestabile il diritto del soggetto che arriva per primo a registrare un determinato nome a dominio. La necessità di stabilire il diritto del registrante (o la sua assenza) deriva piuttosto dal fatto che, essendo già dapprima stati registrati o comunque acquisiti da terzi i diritti su un segno identico o simile, questi dovrebbe avere un specifico motivo (ulteriore alla mera volontà di acquisire un determinato segno distintivo) che giustifica la registrazione come nome a dominio di un segno identico o simile a quello di terzi. In questo caso non sembra sussistere la necessità per il Resistente di dimostrare quell’ulteriore specifico motivo della bontà della propria anteriore registrazione del nome a dominio contestato, né può ritenersi dimostrata dai Ricorrenti l’assenza del diritto del Resistente alla registrazione di detto nome a dominio.

Infine, dal documento 10 prodotto dai Ricorrenti, emerge chiaramente come il Resistente si sia, nonostante vantasse un titolo anteriore, reso disponibile ad una trattativa (pur se a titolo oneroso) lasciando i Ricorrenti liberi di formulare una proposta. Agli occhi della scrivente ciò consente di ritenere dimostrate quantomeno le circostanze di cui all’ art. 3.6, 2° co., nn. 1 e 3 del Regolamento.

### **3) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a Dominio ex art. 3.6, co. II, lett. c)**

L’Esperta ritiene di dovere procedere a valutare anche ulteriori aspetti relativi all’asserita malafede del Resistente nonostante quanto fin qui detto sarebbe sufficiente a respingere il ricorso.

Innanzitutto occorre rilevare che la circostanza, già più volte evidenziata, relativa alla anteriorità del nome a dominio contestato rispetto ai segni distintivi azionati dai Ricorrenti fa venire meno il presupposto del deposito del primo in malafede. La malafede si desume da determinate circostanze che però hanno come una necessaria premessa il fatto che il nome a dominio contestato sia stato registrato successivamente alla registrazione o, comunque, all’acquisizione dei diritti da parte del ricorrente. In

assenza di questa premessa, gli indizi circa la sussistenza di malafede perdono rilevanza (ad esempio, nel caso di mancato uso del nome a dominio, nel caso di un dominio anteriore tale non uso nulla dimostra, mentre nel caso di un nome a dominio posteriore si potrebbe effettivamente assumere che il mancato utilizzo sia un indizio della mera volontà di bloccare il dominio impedendo la sua registrazione al titolare dei segni distintivi anteriori).

Passando ora alla breve analisi degli argomenti dei Ricorrenti, questi lamentano che il nome a dominio contestato sarebbe associato ad una pagina priva di contenuti dimostrando che la registrazione sia avvenuta senza alcuna intenzione di utilizzo. Si precisa a tale proposito che il *passive holding* dà luogo a malafede nei casi in cui sussistano determinati elementi come la notorietà del marchio, il tempismo della registrazione, il mancato riscontro di lettere e ricorsi etc. (cfr: Wipo Jurisprudential Overview para. 3.2).

Nessuna di dette circostanze è stata provata nel caso concreto. Più precisamente, il marchio di Unione Fiduciaria non è stato dimostrato essere un marchio notorio né è possibile ritenere un lieve ritardo nella risposta alla diffida dei Ricorrenti (di cui *sub doc. 9*) come un mancato riscontro ai sensi di cui sopra. Per quanto attiene al momento della registrazione questo appare addirittura anteriore alla registrazione del marchio azionato.

In secondo luogo, i Ricorrenti affermano che il Resistente avrebbe dimostrato di aver registrato il dominio al solo scopo di trarre un profitto dal trasferimento del medesimo dal momento che a fronte di un tentativo bonario di composizione della vicenda avrebbe offerto una soluzione a titolo oneroso. Alla luce delle circostanze di cui sopra e dei documenti prodotti, non si ritiene che sussista prova sufficiente a dimostrare che il dominio sia stato registrato e utilizzato allo scopo intenzionale di ledere i diritti dei Ricorrenti allo scopo di rivenderlo. Il fatto che il Resistente abbia proposto una cessione a titolo oneroso del dominio, infatti, non può essere considerata di per sé sola una prova di una volontà usurpatrice o parassitaria, diretta a ledere la specifica situazione soggettiva del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti e le prove documentali allegate agli atti, ritenuta la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio, respinge il reclamo avente ad oggetto la riassegnazione del dominio "wistleblowingitalia.it".



Manda alla Segreteria del PSRD per la pubblicazione delle decisione e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente e alla Resistente.

Così deciso in Milano, 13 aprile 2019

Il Collegio Unipersonale

Avv. Agata Sobol

