



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 n. 8/2019 promossa da

**Google Ireland Holdings Unlimited Company, con sede in 70 Sir John Rogerson's
Quay, Dublino 2 Irlanda**

- Ricorrente -

CONTRO

The First Srl, con sede in Napoli, Via G. Porzio, 4

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: google-italia.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Selena Travaglio

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 27.06.2019**: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “google-italia.it”;
- 04.07.2019**: Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 03.09.2019**: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva reclamo ed allegata documentazione 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 “google-italia.it” attualmente assegnato a The First Srl.
- 03.09.2019**: 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”).
- 09.09.2019**: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e l’allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it;
- 20.09.2019**: tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti spedito all’indirizzo indicato in atti e confermato dal Registro.it. Dal suo esame si verificava che il postino aveva tentato la consegna del plico in data 13 settembre 2019, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;
- 20.09.2019**: MFSD comunicava a mezzo mail al Registro ed alle parti che il plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione era tornato al mittente ed il termine entro cui la resistente avrebbe dovuto depositare l’eventuale replica;
- 22.10.2019**: MFSD, tenuto conto che la resistente non depositava replica alcuna, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Selena Travaglio, che, in pari data, accettava di decidere sulla procedura *de quo* e, successivamente, riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente, Google Ireland Holdings Unlimited Company (di seguito, “Google Ireland” o “la Ricorrente”) è parte della Google LLC, multinazionale americana, fondata nel 1998 e nota in tutto il mondo per la sua ampia gamma di prodotti e servizi tecnologici e digitali; titolare, peraltro, di numerose registrazioni di marchio riportanti la dicitura “Google” (come risulta dall’allegato n. 3 al reclamo). Se ne citano alcune, a titolo esemplificativo:

- GOOGLE (parola), registrazione europea n. 1104306, depositata il 12.03.1999 e concessa il 7.10.2005;
- GOOGLE (parola), registrazione europea n. 4316642, depositata il 29.03.2005 e concessa il 18.04.2006;
- GOOGLE (figurativo), registrazione internazionale n. 881006 del 12.01.2006, poi esteso all’UE ed altri Paesi;
- GOOGLE (figurativo), registrazione europea n. 10080455, depositata il 28.06.2011 e concessa l’8.11.2011;
- GOOGLE (figurativo), registrazione europea n. 10081073, depositata il 28.06.2011 e concessa il 16.12.2011.

Ciò premesso, la Ricorrente, in virtù di diritti derivanti da licenza non esclusiva europea sul marchio “Google” (come documentato dall’allegato n. 2 al ricorso), ha introdotto la presente procedura deducendo e lamentando quanto segue:

- Che il nome a dominio oggetto di contestazione riproduce, in modo pressoché identico, la denominazione sociale della Google LLC, nonché i nomi a dominio ed i marchi di titolarità della stessa – della cui sussistenza e validità la Ricorrente fornisce adeguata prova documentale producendo l’elenco delle relative registrazioni *sub* allegato 3 - ed è, pertanto, da ritenersi in evidente conflitto con i diritti della Ricorrente afferenti a tale segno distintivo.
- Che l’aggiunta del termine “italia” nel nome a dominio in contestazione debba ritenersi inconferente ai fini della valutazione della somiglianza tra i segni avendo carattere meramente descrittivo del tipo di attività, ed anzi, tale aggiunta confermerebbe l’intento della Ricorrente di agganciarsi parassitariamente ai segni distintivi della Ricorrente in ragione della loro rinomanza.
- Che, d’altronde, non sussistono elementi che permettano di ritenere che la Resistente sia portatrice di diritti od interessi legittimi in relazione al nome a dominio in contestazione, a fronte di comprovati diritti, a vario titolo, della Ricorrente.

- Che il nome a dominio *de quo* è stato registrato in malafede dalla Resistente non essendo ravvisabile alcun collegamento tra essa e suddetto dominio e tenuto, altresì, conto del fatto che, alla data di registrazione del nome a dominio, i segni distintivi della Google LLC, come sopra menzionati, godevano già da tempo di chiara e manifesta rinomanza.
- Che, pertanto, risulta di difficile delineazione l'ipotesi che la Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio in questione, non avesse cognizione dell'esistenza di diritti anteriori da parte della Google LLC relativamente al medesimo segno e che, di conseguenza, la registrazione dello stesso avrebbe potuto arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio "Google" e, per altro conto, permesso di trarre un indebito vantaggio alla Resistente in virtù della rinomanza dello stesso.
- Che l'intento di sfruttamento parassitario della rinomanza del segno altrui è tanto più confermato dalla circostanza che il nome a dominio in contestazione non indirizza ad alcun sito attivo, confermando che trattasi di ipotesi di c.d. "*passive holding*".
- Che, a riprova della malafede della Resistente, vi è il fatto che il sito web cui si riferisce il nome a dominio, seppur non attivo, viene utilizzato dalla Resistente come server attraverso cui la stessa "aggancia" terze parti, facendosi passare per la Ricorrente, al fine di proporre loro l'acquisto di servizi legati a Google (come risulta dall'allegato n. 6 del ricorso).

In ragione di quanto sopra, la Ricorrente chiede, quindi, che le venga trasferita la titolarità del nome a dominio "google-italia.it".

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 della registrazione del dominio - la controversia deve essere, dunque, decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

Ai sensi dell'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it", ai fini dell'accoglimento della domanda di riassegnazione avanzata dalla Ricorrente è necessario accertare che *"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"*.

L'accertamento della sussistenza di tali presupposti dovrà avvenire mediante comparazione del nome a dominio in contestazione con il segno distintivo del ricorrente con cui si ritiene esser confliggente. Tale comparazione dovrà basarsi, prima di tutto, sull'analisi degli elementi testuali di entrambi i segni al fine di verificare se il segno distintivo che si assume leso sia riconoscibile (e, dunque, ricompreso, in tutto o in parte) nel nome a dominio *de quo*.

A tal proposito, è orientamento ormai consolidato a livello nazionale ed internazionale che – fermo restando il principio generale per il quale ogni caso debba esser valutato e giudicato in via autonoma - nei casi in cui il nome a dominio incorpori nella sua interezza il segno distintivo altrui, esso sarà considerato confondibile con quest'ultimo in ragione della somiglianza dei segni¹.

Nel caso di specie, è manifesto che il nome a dominio in contestazione racchiude per intero il segno distintivo su cui la Ricorrente ha titolarità di diritti anteriori, sia in virtù delle comprovate, numerose registrazioni di marchio (come risultante dall'allegato n. 3 del reclamo), che di nomi a dominio, nonché in ragione della stessa denominazione sociale e che, peraltro, gode di tutela rafforzata in ragione della sua notorietà². Stando, infatti, agli atti prodotti, la prima domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea è stata depositata da suddetta società nel 1999; di contro, il nome a dominio in contestazione risulta in atti creato il 21 gennaio 2019 (come da allegato n. 1 del reclamo). Costituisce, peraltro, fatto noto (verificabile con una semplice ricerca...anche

¹ Parte ricorrente ha convenientemente menzionato in proposito la decisione n. 5/2018, avente ad oggetto i nomi a dominio *"oknoplast-store.it"* e *"oknoplast-italia.it"* e la più risalente decisione n. 7/2007, relativa al nome a dominio *"betfairitalia.it"* emesse davanti al PSRD "MFSD". *Ex plurimis*, si cita, in aggiunta, la decisione del 05.02.2018 inerente alla procedura di riassegnazione del nome a dominio *"converseitalia.it"* introdotta dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano, per la sua particolare affinità con il nome a dominio oggetto della presente procedura, trattandosi, anche in quel caso, di contrapposizione con marchio anteriore dotato di notorietà e ricomprendendo il nome a dominio la parola "italia". Sul piano internazionale, le linee guida della WIPO (*"Wipo Jurisprudential Overview 3.0"*, para. 1.7.), prevedono espressamente che: *"This test typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether the mark is recognizable within the disputed domain name (...). While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing"*.

² Si veda, ad esempio, per la sua affinità con il presente, il caso relativo al nome a dominio *"cocacola.it"*, deciso in data 17.09.2007 presso codesto PSRD.

tramite il medesimo motore di ricerca “Google search”) – ed è stato, in ogni caso, compiutamente dedotto in reclamo dalla Ricorrente - che la società Google LLC sia una importante multinazionale americana, il cui nome e struttura sociale sono stati creati nel 1997 da Larry Page e Sergey Brin, avente sede a Menlo Park. Da allora, suddetta società si è imposta sul piano internazionale quale *leader* in ambito tecnologico e digitale ed il motore di ricerca Google è diventato uno dei più rinomati al mondo per servizi di ricerca su Internet.

E’, dunque, pienamente dimostrata da parte attrice la propria legittimazione ad introdurre il presente procedimento, avendo accertato a suo favore l’effettiva titolarità di diritti anteriori di varia natura.

Ciò detto, la circostanza che i segni anteriori della Ricorrente siano integralmente ricompresi nel nome a dominio di successiva registrazione è – come visto - già *ex se* sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it”. Tuttavia, per fini di esaustività di discorso, si prenderanno, di seguito, in considerazione anche gli altri elementi che compongono il nome a dominio in contestazione, e cioè la parola “italia” ed il segno di punteggiatura “-”.

Quanto al primo elemento, si condividono le deduzioni della Ricorrente nella parte in cui rileva che l’aggiunta della posizione geografica “italia” a seguito della parola “google” è del tutto inconferente ai fini della valutazione della identità o confondibilità tra i segni, avendo carattere generico e meramente descrittivo, presumibilmente alludendo all’origine o, piuttosto, al mercato di sbocco ove i servizi o prodotti sono proposti in vendita; e che, conseguentemente, tale elemento non possa considerarsi distintivo del nome a dominio *de quo* e, quindi, atto ad escluderne la confondibilità con i contrapposti segni anteriori.

Tali considerazioni si inseriscono, infatti, nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza arbitrale nazionale ed internazionale, che coinvolge anche il PSRD davanti al quale pende la presente decisione³.

³ Si veda, ad esempio, la decisione WIPO D2018-1223 del 18.07.2018, avente ad oggetto il nome a dominio “*spain-google.com*”, ove l’esperto nominato ha ritenuto che “*l’adición a GOOGLE de la ubicación geográfica “Spain” (España), no es susceptible de provocar impacto distintivo alguno sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa, ya que puede considerarse como un término descriptivo, que no permite diferenciar al nombre de dominio en disputa de las marcas de la Demandante. Ver también la sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). confusamente similar a la marca GOOGLE de la Demandante, y este requisito ha sido satisfecho*”. Conformemente, WIPO DES2017-0051, avente ad oggetto, tra gli altri, i nomi a dominio “*google-spain.es*” e “*googlespain.es*”, emessa il 29.12.2017. Entrambe hanno particolare rilievo perché

Stesse conclusioni vanno svolte con riguardo al secondo elemento. Per giurisprudenza ricorrente, non è, infatti, possibile attribuire ai segni inseriti all'interno dei nomi a dominio alcuna valenza distintiva⁴.

Quanto sopra corrobora la conclusione circa l'effettiva esistenza di un rischio di confusione tra i segni in ragione della loro forte somiglianza. Si conferma, dunque, che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti previsti dall'articolo 3.6, primo comma del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

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

Il richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute prevede, alla lettera b), quale secondo requisito fondante la richiesta di trasferimento del nome a dominio che *"l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione"*. L'onere della prova ricade, in questo caso, sulla parte resistente, la quale – ai sensi del medesimo articolo - dovrà, nello specifico, dimostrare 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 rilevato in punto di fatto, nel caso di specie, la Resistente non ha svolto alcuna attività difensiva.

In tale circostanza, si considera sufficiente che la parte ricorrente dimostri, *prima facie*, l'assenza in capo alla Resistente di diritti o interessi sul dominio contestato, perché

coinvolgono la medesima società parte della presente procedura. A livello nazionale, si richiamano le decisioni già citate in nota n. 1 relative ai domini *"converseitalia.it"*, introdotta dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano e la più risalente *"betfairitalia.it"* emessa davanti al PSRD MFSD.

⁴ Di particolare interesse sulla questione è la recentissima decisione WIPO No. D2019-2161 del 23.10.2019 relativa al nome a dominio *"ideal-zanussi.info"* (*"Furthermore, the hyphen which is added in the <ideal-zanussi> portion of the Domain Name, does not avoid a finding of confusing similarity, as it is also non-distinctive"*) e le pronunce, a loro volta, ivi citate. Si veda, inoltre, la decisione WIPO No. D2019-2043 in relazione al nome a dominio *"us-citrix.com"*, emessa il 23.10.2019, rilevante anche rispetto all'elemento descrittivo-generico. A livello nazionale, si vedano, inoltre, la decisione *"Liu-Jo"* dell'08.10.2012 emessa davanti il PSRD CRDD e la decisione del 02.05.2014, avente ad oggetto il nome a dominio *"bottega-veneta.it"*, emessa davanti il PSRD Camera Arbitrale di Milano.

risulti integrato anche il secondo presupposto richiesto dall'articolo 3.6, primo comma, del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it"⁵.

La rinuncia totale alla difesa da parte della Resistente è, infatti, generalmente ritenuta elemento atto a dedurre l'assenza di interesse ovvero l'intervenuta rinuncia di parte a preservare le proprie pretese sul nome a dominio in contestazione. Un tale comportamento risulta, infatti, incompatibile con quello che ci si aspetterebbe da chiunque ritenga di aver legittimamente registrato un nome a dominio. Tale principio è, peraltro, espressamente richiamato nelle linee guida WIPO (WIPO Overview 3.0, Sez. 2.1)⁶.

Rileva, a tal fine, la circostanza che la Resistente, mediante comunicazione informale e successiva alla nomina della sottoscritta Esperta (email del 6 novembre 2019), ha manifestato al Responsabile della presente procedura ed alla sottoscritta Esperta nominata la propria volontà di chiudere il nome a dominio oggetto di controversia.

Dalla valutazione comparata della documentazione depositata in atti dalla Ricorrente e del comportamento manifestato da parte resistente, discende, pertanto, *de plano*, che non sia ravvisabile alcun nesso tra la Resistente stessa ed il nome a dominio oggetto della procedura che permetta fondatamente di ritenere che essa abbia legittimi diritti sul nome a dominio medesimo.

Inoltre, non risulta agli atti che la Ricorrente abbia mai, in qualunque modo, autorizzato la Resistente all'utilizzo del segno.

Parimenti, non vi è alcuna prova che il nome a dominio fosse utilizzato dalla Resistente – od essa si apprestasse ad utilizzarlo – per l'offerta in buona fede di beni e/o servizi. Tantomeno, vi è prova di un uso legittimo non commerciale del segno in contestazione, da parte della stessa.

Deve, pertanto, necessariamente concludersi che non ricorra alcuna delle condizioni giustificative sopra elencate per il riconoscimento in capo alla Resistente di qualsivoglia diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di contestazione. È soddisfatto, dunque, anche il secondo presupposto di cui all' art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute.

⁵ Si veda, quale esempio, la decisione relativa al nome a dominio "www-linear.it" del 05.02.2019 presso il PSRD Camera Arbitrale di Milano, nonché la giurisprudenza ivi richiamata; ma anche la decisione per il nome a dominio "medioevo.it" (c giurisprudenza citata) del 07.03.2012 presso la medesima Camera Arbitrale. Sul piano internazionale, le pronunce WIPO No. D 2000-0493 ("pomellato.com") del 07.07.2000 e la più recente WIPO No. D2019-0002 ("airalitalia.com" ed "alitailia.com") del 19.02.2019.

⁶ Si legge testualmente: "where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element".

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" prevede, quale terzo requisito di cui accertare la sussistenza, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Ai fini di tale accertamento, 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. Trattasi, in particolare, di:

- “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.”*

Va previamente precisato a tal riguardo che l'elencazione sopra riportata ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Ulteriori elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio potranno essere, dunque, dedotti anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

A parere dell'Esperta, in merito al caso di specie, vanno svolte le seguenti valutazioni.

In virtù di tutto quanto sopra, si condividono le considerazioni avanzate da parte ricorrente sulla fondata probabilità che, al momento della registrazione del nome a dominio, la Resistente avesse perfetta cognizione dell'esistenza della società Google LLC, cui si riferisce la denominazione sociale, nonché un cospicuo ventaglio di diritti esclusivi; e, che, dunque, le fosse ben possibile prevedere che tale registrazione avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai diritti ed agli interessi della Ricorrente. Tanto più, in considerazione dell'apparente affinità – se non, addirittura, coincidenza – tra le attività ricoperte dalle parti, come si vedrà a seguire.

Rileva, anche in tale contesto, quanto sopra dedotto in merito all'assenza di qualsiasi collegamento tra la Resistente ed il nome a dominio contestato. Circostanza che è stata, peraltro, direttamente accertata – sebbene in via sommaria - dalla sottoscritta Esperta. Digitando, infatti, nel motore di ricerca, quali parole-chiave, i dati identificativi della Resistente e/o il nome a dominio oggetto in contestazione, non risulta nulla che permetta di ricondurre legittimamente il nome a dominio *de quo* alla Resistente.

Merita, invece, menzione il fatto che la ricerca abbia, tuttavia, prodotto, come primo risultato, il *link* alla pagina *Facebook* della Resistente ove – cliccando su “Informazioni” – così si legge: “*L' Azienda The First, affianca le aziende nel complesso mondo del MARKETING e della TELEFONIA ISCRITTA AL PROGRAMMA GOOGLE PARTNER*”.

Per contro, non appare agli atti alcun tipo di utilizzo da parte della Resistente del sito internet cui si riferisce il nome a dominio in contestazione. Stando alle deduzioni della Ricorrente, il sito internet risultava, infatti, inattivo al momento dell'opposizione. E', dunque, impraticabile *a priori* – come già detto nel paragrafo b) - qualunque valutazione sul possibile utilizzo o preparazione all'utilizzo in buona fede di tale sito web da parte della Resistente, sia tale uso a fini commerciali o meno.

E', pertanto, presumibile che – come avanzato dalla Ricorrente – il dominio fosse stato registrato e mantenuto a fini di c.d. “*passive holding*”. La giurisprudenza arbitrale ha, infatti, negli anni, avuto modo di chiarire che anche il non-uso del nome a dominio, mantenendo un sito inattivo, può assumere rilievo ai fini della configurabilità della malafede⁷.

⁷ Si vedano, a titolo esemplificativo, le considerazioni svolte dall'esperto nominato nella decisione WIPO No. D2019-2158 a proposito del nome a dominio “*wcdecaux.com*”: “*As regards the use in bad faith of the disputed domain name, pointing to an inactive website, the Panel considers that bad faith may exist even in cases of so-called “passive holding”, as found in the UDRP decision Telstra Corporation Limited v.*

Una tale risoluzione appare, peraltro, appropriata anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente con l'allegato n. 6 al reclamo. E' stata, infatti, prodotta dalla stessa copia di un'email inviata da parte resistente mediante l'indirizzo di contatto google@google-italia.it ed a firma di una fantomatica "Amministrazione Google Italia" con cui vengono proposti ad un potenziale acquirente una serie di servizi commerciali e pubblicitari relativi alla gestione professionale dei vari social networks, tra i quali risulta, peraltro, espressamente elencato lo stesso Google.

In merito a tale circostanza, la scrivente sposa, dunque, la conclusione della Ricorrente che il sito cui si riferisce il nome a dominio appare effettivamente esser stato utilizzato dalla Resistente unicamente come server per "agganciare" terze parti, facendosi passare per la Ricorrente, al fine di proporre loro l'acquisto di servizi legati a Google (come appare chiaramente dall'allegato n. 6 del ricorso). Tutte le summenzionate circostanze fanno, infatti, propendere per una effettiva volontà di agganciamento parassitario (c.d. "*passive holding*"), da parte della Resistente, alla rinomanza dei segni distintivi di Google LLC ed in particolare, del marchio "Google", oggetto di licenza a favore della Ricorrente.

La documentazione in atti rende, in altre parole, alquanto palese come il dominio "*google-italia.it*" sia stato effettivamente utilizzato dalla Resistente "*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*", in perfetta conformità con la fattispecie prevista dall'art. 3.7 del Reg. Ris. Disp., *sub lett. d*).

Il citato documento assume, peraltro, parimenti, rilievo – ad avviso della sottoscritta Esperta - ai sensi della precedente lettera *c*) del citato Regolamento (che contempla "*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*

Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003. In the circumstances of this case, the Panel finds that such passive holding amounts to bad faith use". Sul piano nazionale, si veda, inoltre, la decisione relativa ai nomi a dominio "*uynsport.it*" e "*unleashyournature.it*" emessa il 21.09.2018 presso il PSRD Camera Arbitrale di Milano nella parte in cui rileva che: "*Come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale in materia, la detenzione passiva di un nome a dominio può costituire una prova della malafede del Resistente in presenza di determinate circostanze. Nel caso di specie, come evidenziato nei paragrafi precedenti, i nomi a dominio contestati sono indubbiamente confondibili con i precedenti marchi della Ricorrente e, sulla base della documentazione agli atti, non è possibile evincere alcuna volontà del Resistente di usare i nomi a dominio contestati in relazione ad un'offerta in buona fede di prodotti o servizi o ad un uso legittimo non commerciale*".

ricorrente”). L'apposizione della firma riportante la dicitura “Amministrazione Google Italia” è, infatti, non solo inequivocabilmente atta a confondere il soggetto destinatario dell'email, ma anche chiaramente finalizzata all'usurpazione dei dati identificativi della Ricorrente, al fine di sostituirsi ad essa.

La riprova di una finalità fraudolenta è data, per giunta, dal fatto che anche l'email - citata in precedenza - indirizzata dalla Resistente al Responsabile della presente procedura riporta quale mittente “Google servizio commerciale”, rispondente all'indirizzo “gadwordsserviziocommerciale@gmail.com” (che, in aggiunta, richiama palesemente il servizio commerciale “AdWords” di Google), affiancato dal relativo logo “G”, avente tutti i tratti distintivi tipici del marchio della Google LLC.

Alla luce di tutto quanto precede - anche in considerazione della sostanziale corrispondenza dei nomi a dominio contestati con i marchi della Ricorrente, della rinomanza di suddetti marchi e degli altri segni distintivi della Ricorrente e di tutti gli altri profili dedotti nei precedenti paragrafi - è da ritenersi, quindi, acclarato che il Resistente, a conoscenza dei marchi della Ricorrente all'atto della registrazione dei nomi a dominio contestato, abbia intenzionalmente protratto una condotta in mala fede sin dal momento della registrazione.

Si conclude, pertanto, per la sussistenza anche dell'ultimo dei presupposti richiesti dall'art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute per il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminati e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il medesimo reclamo, proposto da Google Ireland Holdings Unlimited Company e, conseguentemente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “*google-italia.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, 13 novembre 2019

Il Collegio Unipersonale

Avv. Selena Travaglio.

