



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma
T +39 0636227.1 F +39 063235161
www.tonucci.com

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "wubook.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"*".

Denominazione e sede legale del ricorrente

Wubook S.r.l.
Via dell'Abbazia 7
61032 Fano
Telefono: 0721885794
Fax: 07211695133
Email: wubooksrl@pec.it

rappresentato e difeso come da procura in atti

("Ricorrente")

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Sig. Gabriele Curi
Via Don L. Sturzo n. 30
73010 Surbo
Lecce
Email: assistenza@bedzzle.it

rappresentato e difeso come da procura in atti

("Resistente")

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

wubook.it

Collegio: Avv. Cristiano Bertazzoni.



* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 15 Aprile 2013 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "wubook.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "wubook.it".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "wubook.it" risultava assegnato al Sig. Gabriele Curi. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 16 Aprile 2013 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica assistenza@bedzzle.it - come tratto dal DBNA - e info@inidea.it) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di preceden-



te opposizione "wubook.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link..

5. In data 24 Aprile 2013, come da avviso postale di ricevimento veniva effettuata la consegna del reclamo completo di tutti gli allegati al destinatario.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 24 Aprile 2013 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

in data 14 Maggio il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 24 Aprile 2013 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 19 Maggio 2013.

6. In data 14 Maggio 2013 il Resistente faceva pervenire entro i termini la propria memoria difensiva di replica, mediante procuratore nominato in atti.

7. In data 15 Maggio 2013 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblica-



ta *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "wubook.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA WUBOOK S.R.L.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente dichiara di essere autrice e titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul software di *booking on line* denominato "Wubook", nonché del segno distintivo corrispondente, utilizzato altresì come ragione sociale e marchio (in via di fatto). E ciò per lo meno dalla data del 10.6.2008, cioè dalla data della autoprestazione postale di cui all'Allegato 3 del fascicolo della Ricorrente a scopo di precostituzione di data certa della titolarità.

Sostiene inoltre la Ricorrente che il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico al marchio (di fatto) che "*identifica il software di prenotazione on line*" oltre ad essere identico al proprio nome commerciale ed al segno "wubook" creato e concepito dalla Ricorrente.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno "wubook" e con il corrispondente nome a dominio.

* * * * *



In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio include integralmente il marchio di fatto della Ricorrente ed è impossibile che all'atto della registrazione il Resistente non avesse la consapevolezza di violare il segno della Ricorrente;
- b) il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione consentiva di raggiungere un sito web utilizzato dal Resistente a scopo di concorrenza sleale in quanto operante nel medesimo comparto merceologico delle prenotazioni *on-line* ove opera la Ricorrente;
- c) il nome a dominio opposto è stato utilizzato ai fini di *redirect* sul sito del Resistente *bedzzle.it*, salvo essere il *forward* automatico disattivato a seguito della ricezione da parte del Resistente della lettera di opposizione;
- d) l'utilizzo improprio del segno "*wubook*" incluso interamente nel nome a dominio è attestazione della malafede in quasi tutte le forme codificate dall'art. 3.7 del Regolamento, per lo meno con riferimento alle lettere (b), (d) ed (e).

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *wubook.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL SIG. GABRIELE CURI.

Il Resistente sostiene di detenere nella piena legittimità il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, e a fondamento della propria posizione asserisce quanto segue:



- a) prima di procedere alla richiesta di assegnazione in uso, sono state condotte accurate verifiche in merito alla disponibilità del nome a dominio, che risultò libero e non corrispondente ad alcun marchio depositato e/o registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- b) il nome a dominio poi effettivamente registrato – ed oggetto della odierna procedura di riassegnazione - sarebbe una versione “sincopata” del segno “wayubookit”, ritenuto però dal Resistente “*palesemente troppo lungo*” (cfr. memoria di replica, Par. §1, pag. 3) per le proprie strategie di identificazione nella Rete Internet;
- c) la Ricorrente non avrebbe condotto alcuna campagna pubblicitaria a supporto del segno “wubook”, né il relativo marchio avrebbe diffusa notorietà sul territorio nazionale (essendo, a detta del Resistente, la notorietà di un marchio solamente “*rappresentata dalla registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*”, cfr. memoria di replica, Par. §2, pag. 5);
- d) in ogni caso la Ricorrente non avrebbe alcuna tutela giuridica rispetto al marchio di cui pretende la titolarità, in quanto non registrato;
- e) il marchio della Ricorrente sarebbe un marchio debole in quanto composto da due elementi verbali (“wu” e “book”) appartenenti al linguaggio comune della lingua inglese;
- f) non vi sarebbe stata alcuna mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, e la funzione tecnica di *redirect* lamentata dalla Ricorrente quale palese prova di malafede sarebbe stata esclusivamente una scelta attivata solo “*per un breve periodo di tempo, per porre rimedio a problemi tecnici verificatisi sul server condiviso*” (cfr. memoria di replica, Par. §3, pag. 7) che ospita il sito Bedzzle.

Conclude dunque il Resistente per l'integrale rigetto del reclamo promosso dalla Wubook S.r.l.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” - Versione 2.0, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:



- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed 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.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) 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
- b) 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;
- c) 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.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "wubook.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno utilizzato dalla Ricorrente (precedentemente alla registrazione del nome a dominio da parte del Resistente)



come ragione sociale, come denominazione del proprio prodotto software e come marchio di fatto.

Allo scopo di verificare se debba ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento (e la sua dimostrazione da parte della Ricorrente ai fini della riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura), è necessario a giudizio del Collegio premettere alcune considerazioni in materia di "marchio di fatto".

La fattispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell'uso e della notorietà. Per costante Giurisprudenza, la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente. Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta dunque il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente. Spetta ovviamente alla parte ricorrente, in base ai criteri generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., fornire la prova della notorietà del marchio di fatto in una parte sostanziale del territorio dello Stato.

Sempre la Giurisprudenza ha poi chiarito il rapporto tra i diritti conferiti dal marchio di fatto e i nomi a dominio, affermando – ad esempio – che costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio o che l'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.

Inoltre, dal punto di vista normativo, va ricordato l'articolo 12 del d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), a mente del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i



due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. Il principio normativo appena menzionato – evidentemente previsto per la registrazione del marchio – è tuttavia applicabile anche a vicende analoghe a quelle di cui in questa sede ci si occupa in forza del cosiddetto principio di unitarietà dei segni distintivi previsto all'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale (*“è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni?”*).

Dalle sopra menzionate premesse occorre valutare se possa trarsi la conclusione che il marchio di fatto della Ricorrente (incontestabilmente oggetto di preuso anteriore alla registrazione del segno come nome a dominio da parte del Sig. Gabriele Curi, avendo detto Resistente non contestato nella propria memoria di replica tale circostanza) presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l'uso e la notorietà non puramente locale.

La conclusione deve ritenersi positiva, per le motivazioni che seguono.

In primo luogo, la Ricorrente ha creato e concepito il segno “wubook” fin dal 2008, impiegandolo dapprima come nome commerciale e ragione sociale (la società è stata costituita nel 2008), poi come URL del proprio sito web (wubook.net, registrato a far data dal 6 maggio 2008, mentre la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è avvenuta ad opera del Resistente il 9 febbraio 2011, quasi tre anni dopo); poi associandolo al proprio software gestionale alberghiero.



In secondo luogo, la Ricorrente fin dal 2008 ha utilizzato, promosso e consolidato il proprio marchio di fatto “wubook” posizionandolo e diffondendolo in un contesto rilevante del territorio nazionale con una fornitura dei propri servizi da detto segno contraddistinti continuata e per un considerevole lasso temporale (che ancora continua) e facendo in ultima analisi conseguire negli anni presso il pubblico del settore (gli esercenti del settore alberghiero) una notorietà al marchio di fatto in questione da considerarsi non puramente locale. Tale notorietà è dimostrata dal fatto che la Wubook S.r.l. ha stretto accordi di partnership con i principali portali *on line* ed operatori – noti anche a livello mondiale – del settore del turismo e delle prenotazioni di servizi turistici, anche *on line*: Expedia, Booking, Atrapalo, Venere, Hotels.com, Splendia, etc (cfr sezione “*Official Partners*” su <http://zak.wubook.net/>).

In terzo luogo, non appare corretto quanto affermato dal Resistente circa la inesistenza di qualsivoglia campagna pubblicitaria che la Ricorrente non avrebbe implementato ai fini della diffusione della notorietà del segno *wubook* nel territorio nazionale: una semplice verifica sulla Rete Internet ha evidenziato che la Wubook S.r.l. ha al contrario implementato idonee attività volte alla promozione del segno, come ad esempio: (a) la traduzione del sito web in 3 lingue (inglese, spagnolo e russo) oltre l’italiano; (b) la presenza di un blog specifico (denominato “WONG”, il Blog di Wubook) dedicato agli operatori di settore ed in quattro lingue; (c) la presenza di un forum specifico; (d) la presenza di altri siti web dedicati a gestionali comunque collegati al software Wubook (cioè ad esempio il sito web dedicato al gestionale denominato “ZAK”).

In ultimo luogo, la digitazione sul motore di ricerca Google della keyword “*wubook*” porta al risultato di 79.000 pagine web, tra le quali moltissime sono recensioni del gestionale Wubook, forum, opinioni di diversi operatori di settore, etc.

Questo Collegio conclude ragionevolmente che il segno della Ricorrente “*wubook*” presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l’uso e la notorietà non puramente locale (si noti, inoltre, che la Wubook è presente anche con proprie sedi all’estero). Anzi, deve ritenersi



che l'uso di fatto del segno su Internet e in associazione ai principali operatori mondiali del settore del *booking on line* abbia comportato una notorietà anche oltre i confini nazionali. Lo stesso utilizzo del segno come marchio di fatto sulle reti di comunicazione elettronica comporta difatti *in re ipsa* un travalicamento di una possibile notorietà puramente locale, che ove sostenuto da idonee strategie promozionali sul web (come nel caso di cui ci si occupa) appare determinare il possibile effetto di una notorietà addirittura globale.

Va infine ricordato che l'articolo 3.6(a) del Regolamento non limita alla sola titolarità di un marchio il requisito che il ricorrente deve dimostrare per fondare il proprio corrispondente diritto al nome a dominio opposto: il nome a dominio contestato può difatti essere "*identico o tale da indurre confusione*" anche rispetto ad "*un altro segno distintivo aziendale*" su cui il ricorrente vanta diritti. Non vi è dubbio che la Ricorrente abbia esclusivi diritti – come asserito e dimostrato nel reclamo – sul segno distintivo aziendale rappresentato dal proprio nome commerciale (volgarmente detto anche "ragione sociale"): già solo l'identità del nome a dominio wubook.it con il nome commerciale Wubook (S.r.l.) sarebbe sufficiente ai sensi del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 C.P.I. per ritenere provato – come è provato – il requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.



Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- 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 trarre 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 Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.



* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio wubook.it da parte del Resistente è astrattamente riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, deve ragionevolmente ritenersi che la notorietà del segno "wubook" alla data del settembre 2010 (data che lo stesso Resistente indica come avvio del proprio progetto di "*realizzare un portale/social network/notore di ricerca denominato wayubook.it destinato a tutti i turisti che viaggiano in Italia*", cfr. memoria di replica, par. 1, pag. 2) fosse già tale da non essere per lo meno ignoto ad operatori che – come il Resistente – si accingevano ad entrare con propri progetti imprenditoriali nello stesso settore merceologico ove già da oltre due anni operava la Ricorrente. Non può essere difatti revocato in dubbio che il grado di conoscibilità (e di diligenza professionale) di un imprenditore che operi in un mercato concorrenziale non può essere il medesimo del normale utente. In altre parole, il segno distintivo "wubook" nel 2010 doveva con un normale grado di diligenza essere conosciuto dal Resistente. Quanto precede porta alla ragionevole conclusione che possa escludersi che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio wubook.it ignorando l'esistenza di pregressi diritti.

Né può essere accattata come giustificazione volta ad escludere la malafede la circostanza che l'utilizzo del segno *wubook* sarebbe avvenuto come semplice versione breve del reale segno distintivo – cioè *Wayubook* – che nelle intenzioni del Resistente avrebbe dovuto identificare il suo Progetto. In primo luogo, l'asserzione che il segno "*Wayubook*" sarebbe stato troppo lungo e complesso da ricordare, contrasta con il segno cui provvisoriamente il nome a dominio wubook.it reindirizzava: *bedzzle.it* (segno ben più complesso, per lo meno a livello fonetico e di pronuncia). Circa l'asserita lunghezza del segno *Wayubook* (essendo il suffisso "it" ovviamente da e-



scludere) non può essere a giudizio di questo Collegio plausibile che il Resistente abbia scelto il segno “wubook” perché più corto di soli due caratteri (“a” e “y”) rispetto al segno “wayubook”. E infine, argomento dirimente, laddove il Resistente avesse voluto utilizzare il segno distintivo con il quale – per sua stessa ammissione – ancora oggi identifica il suo Progetto (cioè il segno “Way You Book It”, che difatti ancora compare sul sito web raggiungibile mediante il nome a dominio opposto wubook.it) egli avrebbe ben potuto e dovuto registrare il corrispondente nome a dominio che ancora oggi risulta libero.

Da tale ultimo argomento questo Collegio tra ulteriore prova della malafede del Resistente ai sensi dell’art., ultimo comma, 3.7 del Regolamento.

Con riferimento all’utilizzo del nome a dominio oggetto della presente procedura al fine di operare un *redirect* sul sito web del Resistente *be-dzzle.it* deve ritenersi che la Ricorrente abbia provato la relativa malafede (cfr. All. 7 del reclamo – ex All. 5 della lettera di opposizione) ai sensi per lo meno del requisito di cui all’art. 3.7 lettera (d). Per costante prassi decisoria sulle rassegnazioni di nomi a dominio internazionali come decise dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, il *redirect* verso il proprio sito web di un nome a dominio di titolarità un concorrente terzo nello stesso settore merceologico è in *re ipsa* prova della malafede (cfr. ex multis: Caso 2004/537 *Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc., Staples Contract and & Commercial, Inc. v. John Morgan*; Caso 2013/0171 *Two Chicks and Co. LLC (“Two Chicks”) v. Two Southern Chicks / Kinsey Bates*). E ciò indipendentemente dalla “temporaneità” o meno della durata del *redirect* medesimo o da asserite motivazioni tecniche e/o dall’effettivo risultato di aver attratto o meno un numero più o meno ampio di utenti.

Appare appena il caso di precisare che lo stesso Resistente smentisce nella propria memoria di replica la “temporaneità” del *redirect*: dalla mera “associazione del nome a dominio wubook.it allo spazio hosting” che per stessa ammissione è avvenuta nel “Marzo 2011” fino alla disattivazione del *forward* vero e proprio (successivamente alla ricezione della lettera di



opposizione inviata dal Registro nel Febbraio 2013) passano quasi due anni.

Sempre con riferimento alla ipotesi di malafede ex art. 3.7(d), questo Collegio ritiene ulteriore prova la circostanza dell'attuale impiego del nome a dominio wubook.it. Al di sotto di tale URL è difatti costruita una pagina di cortesia che lungi dall'essere una semplice *domain parking page* (il che – comunque – costituirebbe *passive holding* in mala fede), invita gli utenti ad inserire il proprio indirizzo email ed a sottoscrivere un servizio informativo (“*Sign Up*”) per ricevere informazioni dai gestori del sito di prossima realizzazione che si autopromuove come un “*incredibile sito per i viaggi*” (“*awesome travel site*”).

Deve inoltre ritenersi che la Ricorrente abbia provato altresì la ipotesi di malafede di cui all'art. 3.7(e) del Regolamento, essendo palese che con riferimento tanto al Sig. Gabriele Curi quanto alla realtà societaria allo stesso riconducibile attraverso il sito web *bedzzle.it* sia in alcun modo dimostrabile qualsivoglia collegamento con il nome di dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione.

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono senza ombra di dubbio a ritenere che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del marchio di fatto notorio wubook su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo. Così facendo, inoltre, il Resistente ha impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio “wubook.it” integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) del Regolamento.

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Ricorrente del dominio contestato “wubook.it” sono per sé fatti che impediscono alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri prodotti e servizi all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i servizi della Ricorrente è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale “.it”.



Appare quindi dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo "wubook.it" nelle forme appropriate e di divulgarlo in primis, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio (anche di fatto) anche in Internet.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a. 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



- b. 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;
- c. 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.

Viceversa, il Resistente non ha svolto alcuna difesa diretta nel procedimento *de quo* volta a comprovare l'esistenza almeno dei requisiti sub lettere (a) e (c) che precedono [(essendo ovviamente esclusa la dimostrabilità del requisito sub lettera (b): d'altra parte nello stesso titolo del paragrafo 3 della memoria di replica è lo stesso Resistente ad affermare: "*nessun legame esistente tra wubook.it e la ditta Bedzzle.it*"].

Nella propria memoria di replica, difatti, (cfr. memoria di replica, Par. 2 "*Diritto esclusivo del Sig. Curi Gabriele all'utilizzo del dominio wubook.it*", pag. 5 e 6) il Resistente si limita a svolgere considerazioni sul marchio della Ricorrente ma - nonostante il titolo del paragrafo - egli non prova alcun diritto esclusivo né taluno degli elementi richiesti dal Regolamento.

Né tali prove vengono fornite in altre parti della memoria di replica, in quanto le asserzioni in merito: (a) alla previa verifica della disponibilità del nome a dominio prima della registrazione, poi avvenuta; (b) alla oggettiva disponibilità del nome a dominio al momento della richiesta, etc non valgono a costituire né diritti in capo al Resistente né prova di legittimo uso commerciale in buona fede, al contrario esclusa per le motivazioni e le prove di cui alla presente procedura.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Wubook S.r.l.



e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "wubook.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 30 Maggio 2013

Avv. Cristiano Bertazzoni