

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a previa opposizione "compara-finanza.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.2.18 delle "*Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e domicilio del ricorrente

Sig. Guglielmo Carsana

Domicilio elettivo come da procura: Avv. Francesca del Sordo - Via dei Campioni, 8 – 00144 – Roma.

Recapiti telefonici: 0683200421 - Fax: 0683200424

Indirizzi di posta elettronica: guglielmo.carsana@comparafinanza.it - avvfrancescadelsordo@gmail.com – avvfrancescadelsordo@ordineavvocatiroma.org .

"Ricorrente"

Denominazione e sede legale del registrante del dominio oggetto di opposizione:

Sig. Edoardo Loewenthal

Viale Majno 18

20129 Milano MI

Indirizzo di posta elettronica: edoardo.loewenthal@6sicuro.it.

Domicilio elettivo come da procura: Avv. Maria Francesca Quattrone – Via Michele Mercati, 17/A – 00197 Roma.

Recapiti telefonici: 063202760 - Fax: 063214906

Indirizzo di posta elettronica: mariafrancesca.quattrone@dlegal.it.

"Resistente"

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:
compara-finanza.it

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 20 Dicembre 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "compara-finanza.it".

2. In data 21 Dicembre 2011 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 "compara-finanza.it" richiedendo la fornitura dei dati della parte attuale assegnataria, non riportati nel DBNA. Il Registro riscontrava la richiesta con email del 23 Dicembre 2011.

3. All'esito, 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;

in data 23 Dicembre 2011 effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del reclamo (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente all'indirizzo di posta elettronica edoardo.loewenthal@6sicuro.it come comunicato dal Registro. In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del reclamo cartaceo (nel frattempo ricevuto nei termini da parte del Ricorrente) completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al recapito geografico come indicato dal Registro. In detta comunicazione elettronica, inoltre, 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. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi al citato indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

4. In data 2 Gennaio 2012 le Poste Italiane S.p.A. certificavano l'avvenuta consegna – in pari data – del plico al destinatario. Considerato dunque che:

- a) 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 le poste effettuano o tentano di effettuare la consegna della raccomandata;
- b) da tale momento decorre in termine di 25 giorni a favore del resistente per l'invio di una eventuale memoria di replica;

- c) in data 26 Gennaio 2012 perveniva al PSRD la memoria di replica – in versione cartacea ed elettronica - trasmessa dal Resistente nei termini;

in data 27 Gennaio 2012 il PSRD comunicava quanto precede a tutte le Parti e procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

5. 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 "compara-finanza.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL SIG. GUGLIELMO CARSANA.

Il Ricorrente afferma nel proprio ricorso introduttivo di agire ai fini della presente procedura di riassegnazione *"in proprio e quale legale rappresentante della Daina Finance Ltd"*, società di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia ed iscritta all'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'ISVAP al n. 00006720, di cui il Sig. Carsana dichiara di essere *"rappresentante per l'Italia nonché co-amministratore"*.

Afferma inoltre il Ricorrente nel proprio ricorso, in narrativa:

- a) che la società Daina Finance Ltd agisce in Italia tramite il proprio sito web (raggiungibile mediante la URL comparafinanza.it) per l'offerta di servizi di comparazione di preventivi personalizzati relativi a polizze di assicurazioni e prodotti finanziari quali mutui, prestiti e conti correnti;
- b) di aver registrato in proprio, in data 25 Gennaio 2011, il marchio n. PE2011C000013 "COMPARA FINANZA" (di seguito, per brevità, "Marchio", n.d.r.);
- c) che il dominio comparafinanza.it (variante di quelle oggetto della presente procedura, n.d.r.) è nella titolarità del Sig. Robin Daina, altro legale rappresentante della Daina Finance Ltd, al quale è stato assegnato in data 26 Ottobre 2010;
- d) che in data successiva, il 16 Giugno 2011, il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è stato assegnato al Resistente, nella sua qualità di amministratore delegato della società 6sicuro S.p.A. che a detta del Ricorrente è società *"diretta concorrente"* della Daina Finance Ltd in quanto entrambe le società sono *"intermediari finanziari o e-brokers dediti all'intermediazione dei prodotti finanziari previa comparazione dei costi dei medesimi"*;
- e) che il nome a dominio compara-finanza.it è del tutto incluso nel Marchio su cui il Ricorrente vanta legittimi diritti;

- f) che su detto nome a dominio il Resistente non avrebbe alcun titolo o diritto legittimi in quanto non vi è alcuna connessione soggettiva tra detto segno e marchi e/o denominazioni sociali del Resistente;
- g) che l'unica ragione per la quale il Resistente avrebbe richiesto l'assegnazione in proprio favore del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe l'esercizio in mala fede di attività in concorrenza avverso la Daina Finance Ltd al fine di danneggiare quest'ultima sviandone la clientela specifica che si *"avvale di Internet per la sottoscrizione di polizze e prodotti assicurativi"*;
- h) che tale sviamento si concretizzerebbe altresì nel fatto che la stessa indicizzazione sui motori di ricerca del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione qualificerebbe il sito web raggiungibile attraverso di esso come sede on line di servizi di comparazione di prodotti finanziari, servizi di comparazione che per il Ricorrente sono in realtà estranei all'attività svolta sul web dal Resistente;
- i) che lo sviamento e la condotta in malafede sarebbero altresì attestati dalla realizzazione – ad opera del Resistente, il quale svolgerebbe altresì attività senza le prescritte autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla normativa e dalle Circolari ISVAP – di un sito web riproduttivo delle caratteristiche grafiche e di *editing* proprie invece del sito del Ricorrente al fine di creare confusione presso il pubblico degli utenti;
- j) che lo sviamento della clientela e la concorrenza sleale e in mala fede sarebbero infine dimostrate anche dalla condotta - parimenti in mala fede - di soggetti terzi (sia rispetto al Ricorrente che al Resistente), che dai loro siti Internet opererebbero un reindirizzamento (che il Ricorrente asserisce essere basato su un non meglio individuato *"accordo"*) al sito web del Resistente (in luogo di quello verso il sito web del Ricorrente) *"con la dolosa predeterminazione di rendere quanto più gravoso l'ingresso di un nuovo competitor"* .

Con riferimento ai requisiti sub lettere (a) e (c) dell'art. 3.6 del Regolamento, il Ricorrente afferma:

- a) che il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è evidentemente confondibile con il Marchio registrato del Ricorrente, che costituisce il titolo su cui in conformità all'art. 3.6(a) del regolamento si fonda il reclamo introduttivo;
- b) che il nome a dominio compara-finanza.it è stato registrato dal Resistente ed intenzionalmente utilizzato per attrarre o sviare, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con altro segno distintivo legittimamente registrato.

Conclude dunque il Ricorrente avanzando domanda di riassegnazione del nome a dominio oggetto di previa opposizione compara-finanza.it.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL SIG. EDOARDO LOEWENTHAL.

Il Resistente afferma nella propria memoria di replica quanto segue:

- a) che il Resistente è da anni attivo nel mercato bancario e finanziario italiano e tramite la società 6sicuro S.p.A. è stato tra i primi ad offrire on line servizi di comparazione gratuita di prodotti finanziari e assicurativi;
- b) che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione ha perseguito la finalità di mettere a disposizione degli utenti del web l'esperienza accumulata in campo finanziario, attraverso lo sviluppo di un sito a carattere informativo;
- c) che in data 26 Settembre 2011 il procuratore della Daina Finance Ltd trasmetteva via email al Resistente diffida alla cessazione dell'uso del nome a dominio in quanto *"contenente il marchio registrato dalla daina Finance"*; a tale diffida il Resistente rispondeva tramite i propri legali contestando la carenza di legittimazione attiva della daina Finance Ltd, essendo il marchio registrato di titolarità del Sig. Guglielmo Carsana;
- d) che non vi è alcun rapporto concorrenziale tra le persone fisiche del Ricorrente e del Resistente;
- e) che il Ricorrente – pur affermando di agire quale legale rappresentante della società Daina Finance Ltd - sarebbe privo di alcuna legittimazione attiva con specifico riferimento alla presente procedura di riassegnazione, stante i poteri ad esso conferiti dalla procura speciale rilasciata dalla società che esulano, a detta del Resistente, da ogni forma di legale rappresentanza generale (in realtà in capo al diverso soggetto Sig. Robin Daina);
- f) che il Ricorrente non ha provato l'esistenza del requisito ex art. 3.6.(a) del Regolamento in merito al pregresso Marchio su cui il titolare deve vantare diritti esclusivi come presupposto del diritto alla assegnazione del relativo nome a dominio, stante la nullità del Marchio - descrittivo, generico e non originale – ai sensi della applicabile disciplina di cui al Codice della Proprietà Industriale;
- g) che non è stata fornita dal Ricorrente alcuna prova del requisito della mala fede in capo al Resistente ai sensi degli articoli 3.6(c) e 3.7 del Regolamento, mala fede esclusa altresì – a detta del Resistente – dalla successione cronologica dei fatti (essendo asserito che l'utilizzo del dominio compara-finanza.it da parte del Resistente è precedente all'utilizzo di segni analoghi – es: il dominio comparafinanza.it – da parte del Ricorrente);
- h) che il Resistente ha diritto all'utilizzo del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.6, secondo comma, punti I e III.

Conclude dunque il Resistente avanzando domanda di rigetto della richiesta riassegnazione del nome a dominio oggetto di previa opposizione compara-finanza.it.

* * * *

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL 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. SULLA QUESTIONE PRELIMINARE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

Qualsiasi ulteriore e successiva disamina – ai fini decisori - dei profili sostanziali della presente procedura di riassegnazione (nei limiti di quanto ovviamente consentito sia dalla sua natura amministrativa che dalle norme del Regolamento) non può prescindere dalla previa risoluzione della questione inerente la legittimazione attiva nel caso specifico tanto del Sig. Guglielmo Carsana quanto della società Daina Finance Ltd.

Questo Collegio ritiene che la legittimazione attiva alla proposizione della presente procedura di riassegnazione sia ravvisabile in capo al solo Ricorrente Sig. Guglielmo Carsana, quale persona fisica, mentre deve escludersi - ovviamente in base agli atti ed alle produzioni e allegazioni documentali come specificatamente depositate – per la società Daina Finance Ltd sia in proprio che come rappresentata dal Ricorrente, per i motivi che seguono.

Un primo e dirimente motivo risiede nelle modalità con le quali è stata attivata la procedura di previa opposizione alla registrazione del nome a dominio compara-finanza.it ad opera del solo Sig. Guglielmo Carsana quale persona fisica.

La lettera di opposizione (cfr. All. 8, fasc. Ric.) ricevuta dal Registro in data 15.11.2011 è infatti redatta e sottoscritta dal richiedente Sig. Guglielmo Carsana in proprio, senza alcun riferimento (se non meramente fattuale nella parte di ricostruzione dei diritti lesi) alla Daina Finance Ltd, che in quella lettera non appare formalmente né come ente cointeressato (ad esempio delegante il Ricorrente ad agire anche in nome e per conto della società) né – al limite e salvi i necessari adempimenti formali – come ente co-firmatario per delega o procura del Ricorrente. Orbene, come è noto, la procedura di opposizione (*"condizione necessaria per la introduzione della procedura di riassegnazione"* ai sensi dell'art. 1.1, comma 2, delle Linee Guida – Versione 2.0 del 19.6.2008, di seguito "Linee Guida") è lo strumento attraverso il quale un terzo può rappresentare al Registro che la registrazione di un nome a dominio da parte dell'attuale Registrante ha leso *"un suo diritto"* (cfr. art. 1.1, comma 1°, delle Linee Guida).

Per attivare la procedura di opposizione è necessario inviare al Registro *"specifiche richieste debitamente sottoscritte"* (cfr. art. 1.2, comma 1°, delle Linee Guida) e contenente – tra l'altro – *"la generalità del mittente; nel caso in cui sia inviata dal mandatario la richiesta deve contenere anche le generalità del mandante ed essere sottoscritta da entrambi"* (cfr. art. 1.2, comma 1°, delle Linee Guida). Infine, *"la procedura può essere avanzata anche da soggetto delegato dall'interessato. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i soggetti, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la relativa procura"* (cfr. art. 1.2, comma 2°, delle Linee Guida).

Orbene, con riferimento alla Daina Finance Ltd (che comunque – quale ente appartenente all'Unione Europea – avrebbe potuto agire direttamente in proprio) non è dato ravvisare in atti alcuno dei requisiti (o relativa documentazione) sopra previsti in base ai quali possa formalmente considerarsi detta società almeno come mandante del Ricorrente cointeressata (alla opposizione e poi alla procedura di riassegnazione), né il Ricorrente può ritenersi formalmente delegato ad agire anche in nome e per conto della Daina Finance Ltd sia nell'ambito della procedura di opposizione che nell'ambito della procedura di riassegnazione).

E ciò – si badi – alla luce delle sole regole sopra richiamate che presiedono alla procedura di opposizione e poi di riassegnazione, prima ancora che in base alla eventuale successiva disamina sostanziale dell'ampiezza del potere di rappresentanza in capo al Ricorrente sulla base della procura speciale (cfr. doc. 14, fasc. Res.) allo stesso rilasciata dalla Daina Finance Ltd o sulla base degli ordinari principi della rappresentanza come codificati nel nostro ordinamento. Profili, questi ultimi, ovviamente assorbiti dalle sopra citate considerazioni preliminari di rito e per i quali questo Collegio ritiene di non dovere svolgere ulteriori valutazioni in merito.

Quanto precede trova inoltre conferma:

- a) nel formale deposito del reclamo introduttivo della presente procedura di riassegnazione, effettuato dal solo Ricorrente;

- b) nella formale nella comunicazione ricevuta dal PSRD da parte del Registro in data 23 Dicembre 2011 e con la quale si è specificato proprio che *"l'opposizione al nome a dominio compara-finanza.it è stata avviata a nome del Sig. Guglielmo Carsand"*.

D'altra parte, venendo alla disamina preliminare di rito delle diverse regole che presiedono alla procedura di riassegnazione vera e propria, la stessa non può che essere diretta conseguenza della precedente opposizione così come "cristallizzata" anche dal punto di vista soggettivo e della (successiva) legittimazione attiva relativamente alla procedura di riassegnazione.

Per quanto precede, risolta in senso negativo la questione preliminare della esistenza in capo alla Daina Finance Ltd della legittimazione attiva relativamente alla presente procedura di riassegnazione, questo Collegio procederà nel prosieguo a valutare a fini decisorii i requisiti sostanziali ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento con esclusivo riferimento al Ricorrente quale persona fisica agente in proprio.

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

Il nome a dominio "compara-finanza.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno "COMPARA-FINANZA" oggetto della registrazione come marchio denominativo nazionale n. 00014422003 del 7 aprile 2011 (registrazione ovviamente retroattiva alla data del deposito del 25 Gennaio 2011).

Nella propria memoria di replica il Resistente (sia pure erroneamente citando a supporto delle proprie argomentazioni la decisione "ecomusei.it" come emessa dal PSRD Tonucci & Partners - ma comunque assunta in ogni caso da questo Collegio come mero riferimento a precedenti decisioni di PSRD simili – e la decisione matrimoni.it, invece adottata dal PSRD Tonucci & Partners, ma non correttamente riportata dal Resistente in quanto nella memoria di replica sono riprodotti stralci che nulla hanno a che vedere con quella decisione) sostiene la radicale nullità del marchio denominativo nazionale n. 00014422003 del Ricorrente in quanto privo dei requisiti di cui agli artt. 7, 12 e 13 del Codice della Proprietà Industriale e dunque marchio volgare avente funzione non distintiva ma meramente descrittiva.

Orbene, come già questo Collegio ebbe a precisare proprio nella decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio opposto matrimoni.it, vanno tralasciate – poiché non è questa la sede, ma semmai quella giudiziaria ordinaria delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale presso il competente Tribunale- approfondite considerazioni sulla effettiva capacità distintiva del Marchio del Ricorrente e sul possesso dei requisiti di legge richiesti dal Codice della Proprietà Industriale in materia [cfr., in particolare, gli artt. 7, 12.1.(a) e 13 d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30]: ai fini della presente procedura occorre esclusivamente verificare se il Ricorrente abbia formalmente e documentalmente dimostrato il possesso del requisito sub 3.6.(a) e la mera confondibilità o identità tra dominio contestato e Marchio.

Questo Collegio – nella sola prospettiva prevista dal Regolamento di richiamo in sede decisoria delle procedure di riassegnazione sui nomi a dominio opposti dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano – ritiene comunque di dover precisare che il combinato disposto degli artt. 2, comma 5, 25, 117, 122 e 123 del Codice della Proprietà Industriale esclude una operatività immediata di asserita nullità del marchio in assenza delle ordinarie azioni giudiziarie volte a tale declaratoria.

In ogni caso, il limitato potere decisorio del Collegio impone allo stesso di valutare amministrativamente ed esclusivamente se il nome a dominio comparsa-finanza.it del Resistente è identico o tale da indurre confusione rispetto al Marchio del Ricorrente, i cui legittimi diritti derivano allo stato da formale registrazione non soggetta né a prelieve procedure di opposizione amministrativa presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti né – tanto meno – ad azioni giudiziarie di nullità.

La mera comparazione tra il Marchio del Ricorrente e il nome a dominio non può che determinare come provata e integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento.

* * * * *

G. 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 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 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, Il Ricorrente non ha provato la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio compara-finanza.it da parte del Resistente, per i motivi che seguono.

In primo luogo, l'eventuale malafede va valutata con riferimento alla relazione tra la registrazione del nome a dominio da parte del Resistente e il Ricorrente inteso come la sola persona fisica Sig. Guglielmo Carsana, come chiarito nella risoluzione della questione preliminare circa la legittimazione attiva.

Ne deriva, quasi in una sorta di "automatismo" giuridico, che necessariamente decadono tutte le asserzioni del Ricorrente volte nel reclamo ad illustrare le ipotesi di malafede e di comportamenti del Resistente avverso la Daina Finance Ltd, ed in particolare le asserzioni:

- a) che l'unica ragione per la quale il Resistente avrebbe richiesto l'assegnazione in proprio favore del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe l'esercizio in mala fede di attività in concorrenza avverso la Daina Finance Ltd al fine di danneggiare quest'ultima sviandone la clientela specifica che si "*avvale di Internet per la sottoscrizione di polizze e prodotti assicurativi*";
- b) che lo sviamento e la condotta in malafede sarebbero altresì attestati dalla realizzazione – ad opera del Resistente, il quale svolgerebbe altresì attività senza le prescritte autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla normativa e dalle Circolari ISVAP – di un sito web riproduttivo delle caratteristiche grafiche e di *editing* proprie invece del sito della Daina Finance Ltd al fine di creare confusione presso il pubblico degli utenti.

Con riferimento inoltre alle altre argomentazioni svolte dal Ricorrente a supporto delle tesi atte a dimostrare la malafede del Resistente ai sensi dell'art. 3.6(c) del Regolamento [e cioè che lo sviamento della clientela e la concorrenza sleale e in mala fede sarebbero dimostrate anche dalla condotta - parimenti in mala fede - di soggetti terzi (sia rispetto al Ricorrente che al Resistente), che dai loro siti Internet opererebbero un reindirizzamento (che il Ricorrente asserisce essere basato su un non meglio individuato "*accordo*") al sito web del Resistente (in luogo di quello verso il sito web del Ricorrente) "*con la dolosa predeterminazione di rendere quanto più gravoso l'ingresso di un nuovo competi-*

tor"] va semplicemente osservato che l'operato di terzi estranei alla presente procedura rappresenta argomento del tutto influente e al di fuori della *ratio* posta dall'art. 3.6(c) del Regolamento.

Con riferimento alla asserzione del Ricorrente che lo sviamento della clientela (comunque – per quanto chiarito in sede preliminare – effetto che semmai si verificherebbe non nei confronti del Ricorrente ma della Daina Finance Ltd) si concretizzerebbe altresì nel fatto che la stessa indicizzazione sui motori di ricerca del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione qualificherebbe il sito web (comunque della Daina Finance Ltd) raggiungibile attraverso di esso come sede on line di servizi di comparazione di prodotti finanziari, servizi di comparazione in realtà estranei all'attività svolta sul web dal Resistente, questo Collegio non lo ritiene ulteriore elemento tratto da diverse circostanze – oltre a quelli codificati ex art. 3.7 del Regolamento - comprovante la mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio, anche nella valutazione di tale elemento esclusivamente effettuata circa gli effetti nei confronti del Ricorrente Sig. Guglielmo Carsana.

Infine, oltre ad essere quasi tutte le argomentazioni svolte dal Ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito ex art. 3.6(c) del Regolamento riferibili alla Daina Finance Ltd – non legittimata ai fini della presente procedura di riassegnazione – tali argomentazioni – ancorchè assunte da questo Collegio nella sola prospettiva del Ricorrente legittimato - assumono comunque il valore di mere asserzioni, non risultando provate documentalmente o in altro modo.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta non provata nel caso in questione.

H. 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 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 contestato qualora provi che:

- I. prima di avere avuto notizia della opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- II. 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

- III. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale o commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Per quanto esposto dal Resistente nella propria memoria di replica (cfr. pag. 11, secondo capoverso) questo Collegio ritiene integrato e provato il requisito ex art. 3.6(b) n. I.

P.Q.M.

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

RESPINGE

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.2.18 u.c. delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dal Sig. Guglielmo Carsana e la domanda di riassegnazione in favore del medesimo del nome a dominio "compara-finanza.it".

DISPONE

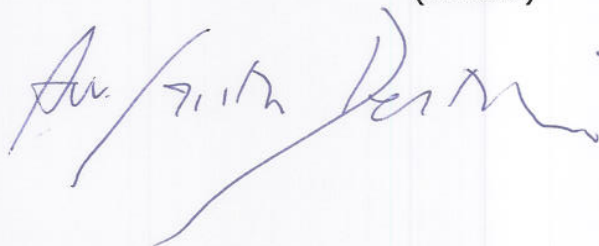
Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro provveda ai sensi degli artt. 4.16 del Regolamento e 4.2.18 u.c. delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

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, 10 Febbraio 2012

Avv. Cristiano Bertazzoni
(firmato)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Avv. Cristiano Bertazzoni', is written over a faint, larger version of the same signature.