

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "atm.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"* .

* * * * *

Ricorrente:

A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

Foro Buonaparte n. 61, CAP 20121 Milano, che ha autorizzato a rappresentarla nella presente procedura l'Avv. Eugenio Prosperetti, presso il cui studio è domiciliata, in 00191 Roma, Via Gerolamo Belloni n. 88, e-mail: e.prosperetti@studioprosperetti.it, PEC: eugenio-prosperetti@ordineavvocatiroma.org, come da procura agli atti.

Resistente:

ATM Informatica di Carrettiere Vincenzo & Co. S.a.S.

Via Consalvo, 169
80126 Napoli
Telefono: +39.081627708
Fax: +39.0815937976
Email: atm@atm.it

in persona dell'admin-c Sig. Vincenzo Carrettiere

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: atm.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 4 Agosto 2010 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 "atm.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 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "atm.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, 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 "atm.it" risultava assegnato alla ATM Informatica S.a.S. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 9 Agosto 2010 il PSRD 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 ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica atm@atm.it come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "atm.it". In detta comunicazione elettronica – inviata anche al Registro - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione in pari data del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della ATM Informatica S.a.S come risultante dagli atti di procedura e dal DBNA. 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 così come ricevuti via posta raccomandata 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 all'indirizzo di posta elettronica atm@atm.it acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 1° Settembre 2010 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare - anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - il PSRD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati alla sede legale della resistente al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati e che in data 12 Agosto 2010, come da timbro postale, era stata tentata dalle Poste la consegna del plico al destinatario, che era risultato trasferito ad altro recapito (plico restituito al mittente PSRD);
- b) che la data del 12 Agosto 2010 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;

- c) che conseguentemente la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 12 Agosto 2010, dovendosi da tale data calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 6 Settembre 2010.

6. Conseguentemente, in data 7 Settembre 2010, trascorso il termine fissato per il resistente senza che questo facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD 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.

7. 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 "atm.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA A.T.M. AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

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 afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo "ATM", essendo questo:

- a) del tutto coincidente con il marchio figurativo "ATM" depositato come marchio di impresa di primo deposito in data 7 Luglio 2004 e ammesso a registrazione definitiva col n. 0001086018 in data 28 Dicembre 2007;
- b) del tutto incluso nel diverso marchio "ATM SERVIZI" depositato come marchio di impresa di primo deposito in data 22 Dicembre 2006 e ammesso a registrazione definitiva col n. 0001216098 in data 1° Ottobre 2009;
- c) del tutto incluso nel diverso marchio "ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESE S.P.A." depositato come marchio di impresa di primo deposito in data 7 Luglio 2004 e ammesso a registrazione definitiva col n. 0001086017 in data 28 Dicembre 2007.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la ricorrente afferma che:

- a) vi sarebbe indebito ed illecito uso del segno distintivo "ATM" su cui la ricorrente vanta legittimi diritti di esclusiva nell'aver la resistente registrato il nome a dominio corrispondente e nell'aver poi concesso – nell'ambito di un contratto di affitto di ramo d'azienda nel cui perimetro è incluso il nome a dominio in questione – alla cessionaria Maintstore S.r.l. di reindirizzare auto-

maticamente al sito best4shop.it gli utenti che digitino l'indirizzo web "www.atm.it";

- b) vi sarebbe un comportamento anticoncorrenziale, dal momento che la resistente utilizza (e fa utilizzare a terzi) un segno distintivo noto come quello della ricorrente per ottenere indebiti vantaggi commerciali sfruttando il legittimo affidamento dell'utenza Internet che cerca di raggiungere il portale dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ed il vantaggioso posizionamento sui motori di ricerca connesso alla *keyword* "atm";
- c) vi sarebbe violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi posto dall'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30, di seguito "CPI") e violazione del marchio notorio "ATM" come risultato dei comportamenti sopra descritti;
- d) sarebbe provata la malafede del resistente sia dalla descritta vicenda del contratto di affitto di ramo d'azienda tra la resistente e la società Maintstore S.r.l., sia dal conseguente reindirizzamento del nome a dominio atm.it al diverso sito best4shop.it.

Per quanto esposto, la ricorrente richiede la riassegnazione in proprio favore del dominio atm.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DELLA ATM INFORMATICA DI CARRETTIERE VINCENZO & CO. S.A.S.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la resistente non si è costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

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.

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

Il nome a dominio "atm.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato "ATM" su cui la ricorrente vanta legittimi diritti.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

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, l'esistenza del requisito della malafede deve essere attentamente valutata alla luce degli elementi a disposizione.

Un primo elemento da valutarsi riguarda il rapporto cronologico tra registrazione del dominio oggetto di opposizione e registrazione del marchio corrispondente. Usualmente è indice di malafede – soprattutto in caso di marchi notori – la registrazione ad opera di un soggetto di un nome a dominio (corrispondente ad un marchio registrato di terzi) che sia cronologicamente successiva alla registrazione del marchio di titolarità di un terzo. Tale elemento non può essere ravvisato nel caso in questione, dal momento che la resistente registrò il dominio atm.it in data 21 marzo 1996, in epoca antecedente al primo formale deposito del marchio "ATM" ad opera della ricorrente. Tuttavia, lo scrivente Collegio ritiene di desumere - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.7 del Regolamento – prova nella registrazione in malafede del dominio opposto dalle seguenti ed ulteriori circostanze.

In primo luogo, la ricorrente è una società nata nel 1931, che fa uso del segno distintivo "atm" da quasi 80 anni, anche se la formale registrazione come marchio di impresa è avvenuta solamente nel 2004, utilizzando comunque in precedenza la ricorrente il proprio segno distintivo come marchio di fatto. Inoltre, le attività della ATM sono tali che la conoscibilità dell'azienda nel corso del tempo (e del relativo marchio "ATM", tanto che l'azienda è riconoscibile con il mero riferimento all'acronimo "ATM") è fuoriuscita da un ambito prettamente locale (Milano e Provincia) per assurgere a notorietà non solo nazionale ma anche internazionale (tanto che detta azienda è gestore delle linee metropolitane della città di Copenaghen). Può dunque coerentemente riconoscersi al marchio della ricorrente il carattere della notorietà ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato in Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424, in quanto notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato. E – altrettanto coerentemente – tale notorietà contraddistingue il marchio della ricorrente da tempo ben antecedente alla registrazione – nel 1996 – del corrispondente nome a dominio ad opera della resistente. In altri termini, per quanto precede, è logicamente fondato sostenere che quando la ATM Informatica S.a.S registrò il nome a dominio il 21 Marzo 1996, essa non poteva non essere a conoscenza sia dell'esistenza (da 65 anni, all'epoca) della Azienda Trasporti Milanesi sia del noto marchio "ATM".

Tale deduzione è tra l'altro confortata e rafforzata – a giudizio del Collegio - anche da una ulteriore circostanza. A ben vedere, la ragione sociale completa della resistente è "A.T.M. Informatica di Carrettiere Vincenzo & Co. S.a.S." e l'acronimo "atm" (che non corrisponde né alla denominazione della società né ad alcun elemento successivo della ragione sociale considerata per intero) – soprattutto se isolatamente utilizzato come dominio per garantire la riconoscibilità del titolare sul web – è del tutto inidoneo ad identificare l'azien-

da. Se si effettuano verifiche sul web circa i siti Internet riferiti ad aziende che recano l'acronimo "atm" nella propria ragione sociale, si vedrà che nella quasi totalità dei casi la riconoscibilità web di tali aziende è dalle stesse legata non all'acronimo, ma alla restante parte realmente identificativa della loro ragione sociale (es: atmengineering.it, corrispondente alla società ATM Engineering S.r.l.; atminformatica.it, corrispondente alla società AT&M Informatica S.r.l., etc). Il fatto che l'odierna resistente scelse di registrare il nome a dominio atm.it – senza qualificare l'acronimo con il riferimento ad altri elementi della propria ragione sociale – è ritenuto dallo scrivente Collegio prova di malafede ai sensi dell'art. 3.7, u.c. del Regolamento.

Vi è infine da considerare l'insieme di contestazioni che la ricorrente avanza circa il reindirizzamento in mala fede del nome a dominio atm.it al sito best4shop.it. Ove provata, tale circostanza assumerebbe incontestabilmente il valore ai sensi dell'art. 3.7, lettere (a) e (d). Tuttavia, al momento in cui lo scrivente Collegio ha effettuato le verifiche sul punto, tanto il descritto reindirizzamento, che lo stesso sito web raggiungibile alla URL atm.it sono risultati disattivati. Non avendo il ricorrente prodotto prove a sostegno della citata contestazione (ad esempio: stampe di pagine web o documentazione tecnica del reindirizzamento), la circostanza in esame non può assumere alcun valore dirimente ai fini della prova della malafede, ma è solo presa in considerazione come mero elemento di fatto asserito dalla ricorrente. Deve invece ritenersi provata dal ricorrente – come ipotesi di mala fede nella registrazione - la circostanza che il resistente fruisce di notevole reperibilità sui motori di ricerca della propria attività on-line attraverso l'utilizzo del dominio atm.it.

Ciò che inoltre assume formale valore ai fini della prova della malafede è anche l'attuale stato di "*passive holding*" in cui la resistente mantiene il nome a dominio oggetto di opposizione. Collegandosi al sito atm.it, difatti, compare una pagina di cortesia in cui – oramai da molto tempo – compare un avviso di indisponibilità del sito per manutenzione che avverte gli utenti della ripresa delle attività on-line a partire dal mese di Settembre (ciò che – alla data odierna – non è ancora avvenuto).

Orbene, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* – soprattutto tenendo in considerazione la notorietà del corrispondente marchio – mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "*zegna.mobi*" - Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca).

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio atm.it è ritenuta esistente nel caso in questione, anche ai sensi dell'art. 3.7 ultimo comma del Regolamento.

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.

Viceversa, il resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

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 A.T.M. Azienda Trasporti Milanese S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "atm.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 <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

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

Roma, 8 Settembre 2010

Avv. Cristiano Bertazzoni

