

Nome a dominio

Nome a dominio - procedura di riassegnazione del nome a dominio ORDINEAVVOCATI.IT in favore dell'Ordine degli avvocati di Roma - art.3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e art.5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio ordineavvocati.it, registrato dalla società Mit Tecnologie S.r.l.. (la decisione del centroRisoluzione Dispute Domini - <http://www.crdd.it/decisioni/ordineavvocati.htm>

Procedura di riassegnazione del nome a dominio ORDINEAVVOCATI.IT in favore dell'Ordine degli avvocati di Roma - art.3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e art.5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio ordineavvocati.it, registrato dalla società Mit Tecnologie S.r.l.. (la decisione del centroRisoluzione Dispute Domini - <http://www.crdd.it/decisioni/ordineavvocati.htm>

Procedura di riassegnazione del nome a dominio ORDINEAVVOCATI.IT

Ricorrente: Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. Ferdinando Tota)

Resistente: Mit Tecnologie S.r.l. (Avv. Andrea Monti)

Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per posta il 4 marzo 2010 e per e-mail l'8 marzo 2010 l'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente Avv. Alessandro Cassiani, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Ferdinando Tota, presso il cui studio in Roma, Via Giacinto Carini, 58 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art.5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio ordineavvocati.it, registrato dalla società Mit Tecnologie S.r.l..

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

- a) che il dominio ordineavvocati.it era stato creato il 7 aprile 2000 ed era registrato a nome della società Mit Tecnologie S.r.l.;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore "challenged";
- c) che digitando l'indirizzo <http://www.ordineavvocati.it> si giungeva ad un sito web che promuoveva e pubblicizzava diversi prodotti e servizi a favore degli avvocati, tra cui la p.e.c.-posta elettronica certificata e un database mediante il quale si possono ricercare gli avvocati iscritti all'albo professionale in Italia.

Dopo aver effettuato le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava il ricorso con

Nome a dominio

annessa documentazione per raccomandata a.r alla Resistente presso l'indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La società Mit Tecnologie S.r.l. riceveva il plico raccomandato in data 18 marzo 2010. Il 12 aprile 2010 la Resistente inviava solo tramite posta ed in unica copia le repliche con annessa documentazione. Peraltra nella replica era indicato come metodo di comunicazione preferita la e-mail, ma veniva indicato un indirizzo e-mail contenente delle limitazioni per i messaggi in entrata. C.R.D.D. inviava dunque al difensore della Resistente una comunicazione via fax nel quale lo invitava ad inviare le repliche in duplice copia cartacea ed anche via e-mail, e ad indicare un ulteriore indirizzo di posta elettronica che consentisse l'invio di messaggi, senza limitazioni in entrata.

Pertanto C.R.D.D. il 16 aprile 2010 nominava quale esperto il sottoscritto dott. Fabrizio Bedarida, che il successivo 20 aprile accettava l'incarico.

In data 21 aprile 2010 C.R.D.D. riceveva la seconda copia cartacea del ricorso con annessi documenti, che, in data 22 aprile 2010, provvedeva a girare al Ricorrente.

In data 27 aprile, il Ricorrente richiedeva a C.R.D.D. di poter controbattere alla replica della Resistente, domandando pertanto l'assegnazione di un ulteriore termine per poter depositare la propria contro replica. C.R.D.D. girava quindi tale richiesta all'esperto affinché decidesse al riguardo.

In data 30 aprile C.R.D.D. provvedeva a trasmettere alle parti l'ordinanza, di pari data, con cui l'esperto, non rilevando nella domanda del Ricorrente il sussistere delle circostanze eccezionali richieste dall'art.4.10 del Regolamento e ritenendo esaurente la documentazione agli atti del procedimento, rigettava la richiesta del Ricorrente di poter produrre ulteriori memorie.

Allegazioni delle parti

a) Allegazioni del Ricorrente.

Il Ricorrente è un ente pubblico istituzionale avente la rappresentanza dell'avvocatura.

A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, il Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione include la propria denominazione.

Il Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio ordineavvocati.it, in quanto esso non corrisponde né alla denominazione della Resistente né al nome del suo legale rappresentante e responsabile amministrativo del dominio.

Il Ricorrente ritiene che l'attività della Resistente rientri nell'ipotesi prevista all'art. 3.7 d) del

Nome a dominio

Regolamento per la riassegnazione dei domini, sostenendo che il nome a dominio disputato sia stato utilizzato, per attrarre a scopo di lucro, utenti di Internet ingenerando la probabilità di confusione con il nome di un ente pubblico; ed in quella prevista alla lettera b) del medesimo articolo, che prevede: “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 i cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali”.

Il Ricorrente deduce poi la malafede della Resistente dal fatto che, svolgendo essa attività strettamente connessa con quella degli avvocati ed a questi principalmente rivolta, non poteva ignorare l'esistenza della Ricorrente, ma anzi avrebbe costruito il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione al fine di attirare gli utenti Internet sul proprio sito ed indurli a ritenere che vi fosse un qualche collegamento tra Ricorrente e Resistente. A sostegno di ciò il Ricorrente, oltre ad evidenziare la propria notorietà, sottolinea il fatto che sul sito della Resistente sia presente un link (collegamento elettronico) denominato “Ordine degli Avvocati” che consente di individuare i diversi consigli dell'Ordine esistenti in Italia, compreso quello di Roma.

Il Ricorrente sostiene quindi che il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione dia l'impressione di essere un sito a carattere nazionale che raggruppa tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati, i quali in realtà, sono enti pubblici istituiti per legge ed esistenti unicamente su base distrettuale.

Considerato poi che il Codice deontologico degli avvocati prevede un espresso divieto di inserire messaggi promozionali sui propri siti, il Ricorrente individua nel comportamento della Resistente anche un danno alla propria immagine. Danno dovuto al fatto che l'utente Internet, ritenendo il sito www.ordineavvocati.it come il sito ufficiale del Ricorrente, è portato a credere che sia proprio il Ricorrente (ponendo sul sito www.ordineavvocati.it spazi pubblicitari che promuovono diversi prodotti e servizi) a contravvenire al suddetto divieto deontologico.

Il Ricorrente deduce inoltre la malafede del Resistente nell'uso del dominio, dal fatto che quest'ultimo abbia rifiutato di oscurare il sito www.ordineavvocati.it, continuando ad utilizzarlo nella medesima forma, nonostante fosse stato messo al corrente dei diritti del Ricorrente e del pericolo di confusione e per tutto ciò diffidato dal continuare un simile uso.

Il Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

b) Allegazioni del Resistente.

La Resistente afferma che il domino è stato registrato in buona fede, anni dopo che l'Ordine

Nome a dominio

degli Avvocati di Roma (il Ricorrente) aveva registrato il proprio dominio ordineavvocati.roma.it (registrato il 3 luglio 1997).

Asserisce poi di non aver mai tentato di vendere il dominio in questione o di averlo utilizzato in modo contrario alle norme tecniche e alle leggi dello stato.

La Resistente sostiene che il nome del Ricorrente non è contenuto nel nome a dominio in contestazione.

La Resistente afferma inoltre che il Ricorrente è privo di ogni legittimazione attiva, atteso che non esiste alcun ente denominato Ordine Avvocati, essendo gli ordini degli avvocati attualmente 165 e costituiti presso ogni circondario di Tribunale, per cui ognuno di questi ordini dovrebbe contenere nella propria denominazione un'indicazione geografica, corrispondente al nome della città in cui ha sede il Tribunale del circondario di riferimento.

La Resistente evidenzia di aver registrato il dominio in contestazione il 7 aprile 2000, "al fine di fornire servizi a professionisti (avvocati)", sostenendo che, a causa del "bacino d'utenza ristretto e qualificato", sarebbe da escludere la possibilità di confusione. In concreto la Resistente, in merito alla confondibilità tra Ricorrente e Resistente, ritiene che essa sia esclusa dal fatto che "i destinatari dei servizi offerti dalla Resistente sono esclusivamente avvocati, ossia dei "professionisti dotati di una diligenza sicuramente superiore a quella dell'utente medio", per cui "non risulterebbe credibile che un avvocato iscritto in un albo presso uno degli Ordini degli Avvocati su base distrettuale, non sia al corrente dell'inesistenza di un Ordine nazionale, o dell'esistenza di 165 Ordini differenti".

Sempre in merito alla confondibilità, la Resistente evidenzia che su tutte le pagine del sito è indicato che il progetto ordineavvocati.it è di MIT Tecnologie S.r.l.

In merito alla pubblicità presente all'interno del sito, la Resistente afferma che: "contrariamente a quanto dedotto dal Ricorrente, la pubblicità posta sul proprio sito è un'ulteriore peculiarità del servizio commerciale offerto, nonché elemento di distinzione che ogni avvocato potrà riscontare come contrastante con il Codice Deontologico e pertanto estraneo ai siti degli Ordini degli Avvocati distrettuali".

A riprova della propria buona fede, la Resistente afferma e documenta di aver più volte contattato (a partire dal 2003) i diversi Ordini degli Avvocati illustrando il proprio progetto e mettendo a disposizione i propri servizi.

La Resistente, afferma poi che il dominio sia pacificamente registrato ed utilizzato da un decennio, come dimostrato dal fatto che "gli altri Ordini non hanno agito nei confronti della resistente pur essendo a conoscenza dell'attività di quest'ultima, ma anzi c'è chi si è servito dei suoi servizi".

Nome a dominio

Motivi della decisione

Questioni preliminari

a) Sul difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse

In via preliminare, la Resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto la Ricorrente chiede l'assegnazione in via esclusiva del nome a dominio contestato, pur essendo gli Ordini degli Avvocati attualmente 165 e costituiti presso ogni circondario di tribunale e considerando anche che non esiste alcun ente chiamato "Ordine Avvocati".

A questo proposito si constata che l'Ordine degli Avvocati, in quanto ordine professionale, è un ente di diritto pubblico, col compito di tutelare la qualità dello svolgimento dell'attività svolta dai professionisti, cui lo Stato ha affidato il compito di tenere aggiornato l'albo e di tutelare la categoria professionale e il codice deontologico. L'Ordine degli Avvocati ha scelto di strutturarsi su base distrettuale attraverso la costituzione dei Consigli dell'Ordine, che sono quindi organi professionali interni all'Ordine degli Avvocati stesso. A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che i diversi Consigli dell'ordine sono legittimati ad agire anche nell'interesse dell'Ordine degli Avvocati nel suo complesso. Ciò appare evidente nella Massima qui riportata: "Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è organo rappresentativo dell'Ordine medesimo e ad esso, a norma dell'art.14 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni sono demandate tutte le più importanti funzioni giuridiche, con proiezione anche esterna; pertanto, al detto organo compete anche il potere di promuovere e di resistere alle liti a tutela non solo degli interessi dei singoli partecipanti ma dell'istituzione nel suo complesso." (T.a.r. Lazio, sez. I, 23-01-2002; n. 622).

Conseguentemente il Ricorrente è legittimato ad agire tanto nell'interesse dell'Ordine degli Avvocati in sé considerato, quanto nell'interesse del singolo Consiglio dell'Ordine di Roma, l'eccezione viene pertanto ritenuta infondata.

Nel merito.

1. Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il primo requisito previsto dall'art.3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio prevede che "il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome".

L'art. 4.2.4 delle Linee Guida del Regolamento - Verifica dei diritti sul nome a dominio -, riprendendo quanto indicato dal su citato art. 3.6 ed a spiegazione dello stesso, indica, quale prima condizione per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio, che chi lo ha sottoposto

Nome a dominio

a opposizione vanti un diritto sullo stesso. Individua poi, quale esempio di un valido diritto sul nome a dominio disputato, le seguenti voci: diritti di proprietà intellettuale od industriale, quali marchi, diritto d'autore, diritto alla denominazione e ragione sociale, alla ditta, all'insegna, al nome proprio e cognome.

Posto quindi che per confondibilità si deve intendere l'identità od una somiglianza tale da indurre confusione tra il dominio contestato ed un diritto sul quale il Ricorrente possa vantare un diritto, nel presente caso si rileva l'esistenza di detta confondibilità tra il dominio contestato ed il nome del Ricorrente.

Nella fattispecie in esame si rileva infatti come il nome a dominio ordineavvocati.it sia costituito dalle principali parole che compongono la denominazione sociale del Ricorrente, Ordine degli Avvocati di Roma, con le sole differenze dell'uso dell'indicazione geografica "Roma" e dell'omissione delle preposizioni "degli" e "di". Si osserva a questo proposito come, su Internet, sia prassi omettere le parti non essenziali al fine di rendere il dominio più breve.

L'assenza nel nome a dominio contestato dell'indicazione geografica e delle preposizioni, costituisce quindi una minima differenza non idonea ad eliminare il rischio della confondibilità.

In verità, la possibilità per l'utente medio di confondere il dominio contestato con quello del Ricorrente o con quello di un Ente a cui lo stesso Ricorrente appartenga, è accresciuta dal fatto che molti Consigli dell'Ordine hanno adottato nomi a dominio costituiti dalla forma ordineavvocati.citta.it, come nel caso del dominio del Ricorrente, ordineavvocati.roma.it. L'utente medio, non ricordando/conoscendo l'esatto indirizzo, o ritenendo che l'indicazione della città, Roma, possa essere necessaria per reperire una sotto pagina del sito principale, può rimanere facilmente confuso tra Ricorrente e Resistente.

Per completezza è da osservare che, data la legittimazione del Ricorrente ad attivarsi anche nell'interesse dell'Ordine professionale tutto, il confronto di confondibilità tra nome a dominio contestato e diritto vantato dal Ricorrente, deve essere fatto anche con la denominazione Ordine degli Avvocati. La confondibilità risulta pertanto ancora più evidente.

Per quanto attiene poi all'osservazione fatta dalla Resistente che la confondibilità tra Ricorrente e Resistente, sia esclusa dal fatto che a) "i destinatari dei servizi offerti dalla Resistente sono esclusivamente avvocati, ossia dei professionisti dotati di una diligenza sicuramente superiore a quella dell'utente medio", per cui "non risulterebbe credibile che un avvocato iscritto in un albo presso uno degli Ordini degli Avvocati su base distrettuale, non sia al corrente dell'inesistenza di un Ordine nazionale, o dell'esistenza di 165 Ordini differenti; e b) che su tutte le pagine del sito della resistente compaia l'indicazione che "ordineavvocati.it è un progetto MIT Tecnologie Srl", si osserva quanto segue:

In primo luogo, si ritiene che la confondibilità tra dominio disputato e diritto vantato sia da valutare in riferimento all'impressione iniziale che riceve l'utente: il pubblico non deve essere

Nome a dominio

confuso neanche per un momento sull'origine del sito a cui il dominio indirizza. E' questa la cosiddetta tesi della "confusione iniziale" sostenuta da un consistente numero di Collegi nazionali e internazionali. Essa afferma che la confondibilità tra il dominio disputato ed il segno/diritto vantato dal Ricorrente, debba essere valutata senza tener conto di disclaimer o altri elementi distintivi posti sul sito corrispondente al dominio. Non rileva quindi il fatto che all'interno del sito vi siano contenuti tali per cui l'utente possa rendersi conto dell'assenza di un collegamento tra il titolare di un diritto e l'assegnatario del dominio disputato. A titolo di esempio si vedano MicroFinancial, Inc. v Glenn Harrison, WIPO Case No D2003-0396 "The nature of the Internet is such that, on viewing the disputed domain name, the public will think it leads to a web site endorsed by the Complainant. As the Respondent counters, it certainly is true that, upon arriving at the Respondent's web site, the public would realize that this is instead a protest site devoted to exposing what the Respondent and others feel are the Complainant's shortcomings. The Policy however does not countenance this "initial confusion". The same is true for the public that types in the disputed domain name looking for the Complainant: they have a right to expect to find the Complainant at a web site whose name is so close to the Complainant's service mark."; e Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh, WIPO Case No. D2001-0763 "The test of confusing similarity under the Policy, unlike trademark infringement or unfair competition cases, is confined to a consideration of the disputed domain name and the trademark. Accordingly, disclaimers placed on the website are irrelevant."

Secondariamente, la scritta MIT Tecnologie Srl., tanto per la piccola dimensione dei caratteri utilizzati, quanto per la collocazione a fondo pagina della stessa, da l'impressione che la MIT Tecnologie Srl, sia la responsabile della gestione tecnica del sito (vale a dire il Provider che fornisce i servizi al titolare del sito) e non la titolare del progetto che, al contrario, per l'impostazione data al sito, sembra doversi riferire all'Ordine degli Avvocati e quindi in senso lato al Ricorrente. Questo Collegio ritiene quindi che l'indicazione "ordineavvocati.it è un progetto MIT Tecnologie Srl" così come posta, non sia sufficiente né ad evitare la confusione iniziale né a chiarire all'utente che il progetto ed il sito non siano autorizzati o collegati al Ricorrente (e/o ad altro Consiglio dell'ordine).

Infine, si deve tener presente che, sebbene il dichiarato scopo della Resistente sia quello di offrire e vendere servizi "esclusivamente ad avvocati", ciò non toglie che il sito www.ordineavvocati.it sia di libero accesso a chiunque, indipendentemente dalla propria formazione. Il sito, presentandosi come "Ordineavvocati.it la Directory degli avvocati italiani", potrebbe pertanto facilmente confondere l'utente medio che magari ha proprio bisogno di un avvocato o di consulenze legali e cerca su Internet le relative informazioni.

Se quindi l'affermazione della Resistente, che gli avvocati potrebbero facilmente rilevare di essere in presenza di un sito non autorizzato e quindi difficilmente confondersi, potrebbe avere un suo fondamento, non può tuttavia ritenersi valida per tutti gli altri utenti che ovviamente costituiscono la maggioranza della rete.

Nome a dominio

Per quanto sin qui visto, si ritiene che vi sia confondibilità tra il nome a dominio contestato e la denominazione del Ricorrente e di conseguenza che sussista quanto richiesto dall'art.3.6, I comma, lettera a) del Regolamento.

2. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento all'art.3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l'esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art.3.6 (lettera b) del Regolamento deduce la presunzione dell'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

Dagli atti acquisiti da questa procedura e da quanto sopra esposto, non risulta che la Resistente prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (art.3.6.1); non risulta altresì che la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al dominio registrato (art.3.6.2); non risulta infine che la Resistente stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato (art.3.6.3).

Per completezza, in merito all'ipotesi della Resistente secondo cui l'uso del nome a dominio non contestato dal Ricorrente per diversi anni costituirebbe in capo alla Resistente un suo diritto sul nome a dominio, si osserva che essa non trova alcuna conferma nel Regolamento né in altra norma di legge. L'acquiescenza della registrazione di un dominio da parte del titolare di un diritto corrispondente (che può essere data da più motivi), come riconosciuto tanto dalla prassi nazionale quanto da quella internazionale, non legittima il titolare di un dominio che sia stato registrato in mala fede. In tal senso si veda ad es. WIPO Case No. D2004-0498 Volkswagen AG v. David's Volkswagen Page (nome a dominio volkswagen.org), dove il Collegio affermava che: "The fact that Volkswagen of America may have acquiesced for some time in Respondent's use of the domain name does not constitute a legitimate right or interest" (Il fatto che la Volkswagen America possa aver tollerato per qualche tempo l'uso del dominio da parte della resistente non costituisce un legittimo diritto o interesse).

Si deve infine notare che da quanto allegato alla propria replica dalla Resistente e contrariamente a quanto dalla stessa affermato, emerge che oltre al Ricorrente anche l'Ordine degli Avvocati di Milano aveva diffidato (già nel 2008) la Resistente dall'uso del dominio e del sito corrispondente. Inoltre, non è dato sapere dagli atti della procedura se, oltre ai Consigli di Roma e Milano, ve ne siano stati altri che abbiano nel tempo diffidato la Resistente.

Non è quindi stato rinvenuto da questo Collegio alcun elemento che potesse provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art.3.6 del Regolamento autorizza a dedurre

Nome a dominio

l'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall'art.3.6 lettera b) del Regolamento.

3. Malafede del Resistente.

L'art.3.7 del Regolamento prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede. Si tratta di circostanze provate le quali si forma una presunzione di registrazione e mantenimento del dominio in malafede. Fra queste si riporta in particolare la circostanza sub e), ossia che "il nome a dominio 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 a dominio ed il nome a dominio registrato".

L'esistenza di tale circostanza è stata addotta dalla Ricorrente quale elemento a riprova della malafede del Resistente.

Tale circostanza si può indubbiamente ritenere applicabile al caso di specie. Il Resistente non ha infatti documentato e/o provato in alcun modo l'esistenza di un dimostrabile collegamento fra il Resistente, titolare del nome a dominio, ed il nome a dominio registrato. A tal proposito, se è vero che al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente, la circostanza sub e) del predetto art. 3.7 del Regolamento non era indicata tra quelle da cui dedurre la malafede del Resistente, è altrettanto vero che la suddetta norma, nella sua precedente versione, chiariva che l'elenco in essa contenuto era a titolo esemplificativo, per cui potevano essere prese in considerazione anche altre circostanze, oltre a quelle indicate, da cui poter desumere la malafede della Resistente.

La malafede emerge anche dal fatto che il sito a cui indirizza il dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di servizi confondibili con quelli offerti dal Ricorrente. Peraltro, tra i servizi offerti dalla Resistente, vi è un database che consente di individuare i nominativi degli avvocati presenti in Italia. Tuttavia tale servizio non offre le dovute garanzie né che i soggetti ivi presenti siano realmente avvocati, né che vi siano inseriti tutti gli avvocati italiani.

Il nome a dominio in contestazione appare quindi essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con il nome del Ricorrente con l'intento di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, che erroneamente ritengano che vi sia un qualche legame fra l'Ordine degli Avvocati e la Resistente.

Il pubblico è quindi indotto a ritenere che il sito Internet www.ordineavvocati.it sia il sito ufficiale del Ricorrente. Circostanza questa che, secondo l'art.3.7 lett. d) del Regolamento, è da ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del dominio in contestazione.

Nome a dominio

A conferma di ciò, dalla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 24 settembre 2009 (cfr. doc. 6 allegato al reclamo) emerge che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha introdotto il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione proprio a seguito delle diverse segnalazioni di avvocati indotti in errore sulla provenienza istituzionale del sito corrispondente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il mantenimento del dominio in malafede, si rileva che il Resistente ha continuato ad utilizzare il dominio per ospitarvi un sito che offre servizi confondibili o attinenti con quelli offerti dal Ricorrente, nonostante sia stato diffidato, prima dall'Ordine degli Avvocati di Milano (giugno 2008) e successivamente (ottobre 2009) dal Ricorrente per il tramite dell'O.U.A. – Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

A questo proposito si rileva che l'affermazione della Resistente che "gli altri Ordini non hanno agito nei confronti della resistente pur essendo a conoscenza dell'attività di quest'ultima, ma anzi c'è chi si è servito dei suoi servizi", apparentemente tesa a dimostrare la propria buona fede per via del silenzio degli altri Ordini, risulta in contraddizione con i documenti allegati dalla stessa Resistente, che dimostrano invece come l'Ordine degli Avvocati di Milano avesse scritto alla Resistente già nel novembre 2007, chiedendole di conferire con il Consiglio e procedendo poi ad inviare alla Resistente formale diffida nel giugno del 2008 (cfr. doc. 7 e 9 allegati alla replica).

A ulteriore dimostrazione della propria buona fede la Resistente ha documentato di aver più volte contattato i diversi Ordini degli Avvocati illustrando il proprio progetto e mettendo a disposizione i propri servizi. A tal proposito ha allegato copie di lettere inviate nel 2003 e nel 2007.

La documentazione di cui sopra, consiste tuttavia in una pura proposta commerciale dove in concreto sono solo illustrati i servizi Internet offerti (indirizzi di posta elettronica, pagine web, siti dinamici etc.). Questa documentazione non dimostra quindi che ci sia stata alcuna chiara richiesta di autorizzazione all'uso del dominio disputato e tanto meno che vi sia stata una sua concessione da parte degli Ordini contattati. Non è altresì possibile escludere che (come poi verificatosi a fronte dell'offerta commerciale del 2007) non ci siano state sin dal 2003 reazioni negative (ed eventualmente anche diffide) da parte dei vari Enti contattati

Dall'esame di quanto agli atti e in particolare dalle stesse parole della Resistente, emerge poi che la Resistente, già nel momento in cui ha registrato il nome a dominio ordineavvocati.it, era pienamente consapevole della esistenza della Ricorrente e degli altri Consigli dell'Ordine, essendo gli stessi "il bacino di utenza" cui la Resistente intendeva rivolgersi per l'offerta dei propri servizi. Ciò nonostante, la Resistente ha proceduto alla registrazione del nome a dominio contestato, apparentemente, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione. A questo proposito il Collegio nota come l'"actual knowledge", ovvero, la conoscenza al momento della registrazione di un dominio dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi,

Nome a dominio

nazionali ed internazionali, un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini.

Da quanto finora detto, emergono quindi le circostanze di cui ai punti 3.7 b), e cioè “la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al legittimo 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”, e di cui al punto d), ossia 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”.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.

In conclusione, per quanto su esposto, manca in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato; ed essendo state dimostrate dal Ricorrente le circostanze di cui all’art.3.6, I comma, lett. a) e c) del Regolamento, sussistono le condizioni per la riassegnazione del nome a dominio ordineavvocati.it.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio ordineavvocati.it all’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, Piazza Cavour c/o Palazzo di Giustizia, c.a.p. 00193.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 5 maggio 2010

Dott. Fabrizio Bedarida