

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Iveco S.p.A. v. we trade it srl we trade it srl, we trade it srl
Caso No. D2025-0113

1. Le Parti

Il Ricorrente è Iveco S.p.A., Italia, rappresentato da Studio Barbero S.p.A., Italia.

Il Resistente è we trade it srl we trade it srl, we trade it srl, Italia.

2. Il nome a dominio e il Registrar

Il nome a dominio contestato <ivecoricambionline.com> è registrato presso la società Tucows Inc. (il "Registrar").

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso in italiano è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 13 gennaio 2025 via email. Il 14 gennaio 2025, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 14 gennaio 2025, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stata rivelata l'identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso (Contact Privacy Inc. Customer 0168885100). Il Centro ha inviato una email al Ricorrente il 15 gennaio 2025 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro una modifica del Ricorso in data 15 gennaio 2025.

Il 15 gennaio 2025, il Centro ha informato le parti, in inglese e in italiano, che la lingua del contratto di registrazione del nome a dominio contestato è l'inglese. Lo stesso giorno, il Ricorrente ha confermato la sua richiesta che l'italiano fosse la lingua della procedura. Il Resistente non ha depositato alcun commento in merito.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche della modifica del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 16 gennaio 2025, il Centro ha notificato in inglese e in italiano, il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 5 febbraio 2025. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 6 febbraio 2025, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.

Il Centro ha nominato, in data 10 febbraio 2025, Angelica Lodigiani quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.

4. I presupposti di fatto

Il Ricorrente è Iveco Italia S.p.A., società di diritto italiano costituita il 1 gennaio 1975 dalla fusione di cinque società operanti in Italia, Francia e Germania. "Iveco" è l'acronimo di "Industrial Vehicle Corporation". Il Ricorrente è un importante produttore di veicoli commerciali, tra i quali il noto furgone "Iveco Daily", premiato con importanti riconoscimenti, veicoli commerciali leggeri, anche frutto di accordi commerciali con Hyundai Motor Company, come il primo furgone a celle a combustibile e autobus urbani ad idrogeno, oltre a numerosi altri veicoli visibili sul sito del Ricorrente all'indirizzo Internet "www.iveco.com".

Attualmente, il Ricorrente gestisce siti produttivi in 11 paesi nei cinque continenti, produce veicoli dotati delle più recenti tecnologie avanzate, dispone di circa 5000 punti vendita in oltre 160 paesi e vanta oltre 25.000 dipendenti nel mondo.

Il Ricorrente è stato sponsor di varie competizioni sportive di elevato livello, tra le quali, la Coppa del Mondo di calcio FIFA 1982 in Spagna e quella del 1990 in Italia, i Campionati mondiali di atletica leggera 1983 ad Helsinki, le Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Il Ricorrente è titolare di numerosi marchi IVECO registrati in vari paesi, tra cui:

- IVECO (denominativo), registrazione internazionale n. 426061 del 21 ottobre 1976, per vari prodotti delle classi 7, 9 e 12, designante numerosi paesi nel mondo, inclusa l'Italia;
- IVECO (figurativo), registrazione europea n. 001006725, registrato il 27 marzo 2000, per vari prodotti delle classi 7, 9 e 12.

Il Ricorrente risulta altresì titolare di oltre 900 nomi di dominio a componente "iveco" tra cui <iveco.com>, registrato il 15 marzo 1996, il quale conduce al sito Internet del Ricorrente. Infine, il Ricorrente ha una massiccia presenza sui principali social network tra cui Facebook, Instagram e Twitter con numerosi followers.

Il Resistente è anch'esso una società di diritto italiano. Non ha presentato alcuna Risposta. Il nome a domino contestato è stato registrato il 6 ottobre 2023 e conduce ad una pagina di parcheggio del reseller. Risulta inoltre che sono stati configurati i "mail exchange records" (record MX) per il nome a dominio contestato. L'8 novembre 2024, il Ricorrente ha inviato una lettera di diffida al Resistente con la quale chiedeva il trasferimento del nome a dominio contestato in conflitto con il marchio IVECO del Ricorrente, dietro rimborso delle spese di registrazione e di mantenimento dello stesso, purché opportunamente documentate. A tale lettera, il Resistente rispondeva rifiutando l'offerta del Ricorrente ma manifestando la propria intenzione di cedere il nome a dominio contestato dietro pagamento di idoneo compenso. Il Resistente informava altresì il Ricorrente di essere già in trattativa con altri per la vendita del nome a dominio contestato per un importo pari ad USD 28.700. A seguito di tale comunicazione, il Ricorrente ha avviato la presente procedura di UDRP.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

I. In via preliminare

In via preliminare, il Ricorrente ha chiesto la modifica della lingua del procedimento, dall'inglese (lingua del contratto di registrazione), all'italiano. A sostegno della propria richiesta, il Ricorrente fa presente come entrambe le parti siano italiane, tutta la corrispondenza intercorsa con il Resistente sia stata in lingua italiana ed il nome a dominio contestato contienga la parola italiana "ricambi". Inoltre, anche il "reseller" del nome a dominio contestato è una società italiana.

II. Nel merito

Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è tale da indurre in confusione rispetto al marchio IVECO del Ricorrente in quanto riproduce il marchio IVECO con la mera aggiunta dei termini generici "ricambi" ed "online". Il fatto che il nome a dominio contestato riproduca integralmente il marchio IVECO lo rende di per sé confondibile con tale marchio. L'aggiunta dei termini "ricambi" ed "online" non fanno venir meno la confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente ma anzi l'accentuano, suggerendo un'affiliazione, sponsorizzazione o approvazione da parte del Ricorrente. Infatti, gli utenti Internet, nel confrontarsi con il nome a dominio contestato, ben potrebbero ritenere che si tratti di un nome a dominio appartenente al Ricorrente o ad una entità con esso affiliata.

Il Ricorrente sostiene inoltre che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il Resistente non è un licenziatario del Ricorrente, né è stato autorizzato ad utilizzare il marchio IVECO del Ricorrente. La mera registrazione non conferisce un diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio. Non esiste alcuna circostanza che possa far ritenere che il Resistente sia comunemente conosciuto con un nome corrispondente al nome a dominio contestato. Inoltre, non è stata fornita al Resistente alcuna prova dell'uso o della preparazione all'uso del nome a dominio contestato in relazione ad una offerta in buona fede di prodotti o servizi o un uso legittimo non commerciale o corretto dello stesso, senza volontà di ottenere un guadagno economico, di fuorviare i consumatori, o di infangare il marchio registrato del Ricorrente.

Il nome a dominio contestato conduce ad una pagina di parcheggio del "reseller". La detenzione passiva non deve essere considerata come una offerta in buona fede di beni o servizi, o come un uso legittimo non commerciale o corretto del nome a dominio contestato, tenuto conto, peraltro, della notorietà del marchio IVECO del Ricorrente.

Inoltre, come evidenziato nel paragrafo riguardante i presupposti di fatto, il Ricorrente ha provato a risolvere la presente disputa in via bonaria prima del deposito del Ricorso, inviando una lettera di diffida al Resistente, ma tale tentativo è fallito per avere il Resistente rifiutato l'offerta del Ricorrente, di trasferimento del nome a dominio contestato dietro rimborso delle documentate spese di registrazione e di mantenimento dello stesso. Al contrario, il Resistente si è dichiarata disposta a cedere il nome a dominio contestato al Ricorrente a fronte del pagamento di una somma che va ben al di là dei meri costi di registrazione e di mantenimento del nome a dominio contestato. Ad avviso del Ricorrente, tale circostanza dimostra vieppiù la mancanza di diritti ed interessi legittimi del Resistente nel nome a dominio contestato.

Infine, il Ricorrente ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato il nome a dominio contestato in malafede.

Alla luce dell'intenso uso del marchio IVECO in Italia e nel mondo sin dal 1975, della quantità di pubblicità e di vendite dei veicoli commerciali IVECO in Europa e nel mondo, il Resistente non avrebbe potuto ignorare l'esistenza del marchio IVECO al momento della registrazione del nome a dominio contestato. La notorietà del marchio IVECO è stata peraltro riconosciuta anche da precedenti decisioni del Collegio. Considerata tale notorietà ed il fatto che il nome a dominio contestato è altamente confondibile con il marchio IVECO, il

Resistente ha agito in malafede nella registrazione del nome a dominio contestato. Del resto, dall'esito della corrispondenza intercorsa con il Resistente a seguito dell'invio della lettera di diffida, è chiaramente emerso che il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato allo scopo di trarne un indebito vantaggio commerciale e quindi in malafede.

Per quanto attiene all'uso in malafede, il nome a dominio contestato reindirizza ad una pagina di parcheggio del "reseller". La detenzione passiva del nome a dominio contestato non fa venire meno la malafede. Nel concetto di "uso in malafede" non rientra solo l'uso attivo, ma anche la detenzione passiva, specie quando il nome a dominio incorpora un marchio notorio, come nel caso di specie. Considerata la confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio IVECO, il fatto che il Resistente non detiene diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato ed il fatto che qualsiasi uso in buona fede del nome a dominio contestato non sia plausibile, l'attuale detenzione passiva del nome a dominio contestato da parte del Resistente non esclude l'uso in malafede dello stesso.

Inoltre, dallo scambio di corrispondenza avuto con il Ricorrente, emerge che il Resistente ha registrato il nome di dominio contestato allo scopo di venderlo, probabilmente al Ricorrente, per una somma di gran lunga maggiore rispetto ai meri costi di registrazione e mantenimento direttamente correlati al nome a dominio contestato.

Infine, la configurazione dei record MX sul nome a dominio contestato implica la possibilità di inviare comunicazioni via e-mail utilizzando tale nome a dominio, il che è anch'esso indice di malafede.

B. Resistente

Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta.

6. Motivi della decisione

Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:

- (i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; ed
- (ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
- (iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

Lingua del Procedimento

La lingua del contratto di registrazione del nome a dominio contestato è l'inglese. In base al paragrafo 11(a) delle Norme, in mancanza di consenso tra le parti o in assenza di diversa indicazione nel contratto di registrazione, la lingua del procedimento dovrà essere la lingua del contratto di registrazione. Il paragrafo 10 delle Norme attribuisce al Collegio l'autorità di condurre il procedimento nel modo che egli considera appropriato, assicurando che entrambe le parti siano trattate equamente. Sulla base di questi presupposti, si è consolidata una prassi in base alla quale, in presenza di determinate circostanze, il collegio può acconsentire alla modifica della lingua del procedimento richiesta da una delle parti.

Nel caso di specie, il Ricorso è stato depositato in Italiano. Il Ricorrente ha chiesto che la lingua del procedimento fosse l'italiano in quanto entrambe le parti sono italiane, tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti è stata in italiano e il nome a dominio contestato contiene anche il termine italiano "ricambi". Inoltre, il reseller del nome a dominio è italiano.

Il Resistente non ha obiettato alla richiesta di modifica della lingua e non ha espresso commenti in merito. Il Collegio ritiene che la modifica della lingua richiesta dal Ricorrente, dall'inglese all'italiano, sia equa per entrambe le parti e non pregiudichi il buon e rapido svolgimento del procedimento, anzi lo agevola garantendo un adeguato diritto di difesa ad entrambe.

Per tale ragione, in conformità con il paragrafo 11 delle Norme, il Collegio stabilisce che la lingua del procedimento sia la lingua italiana.

A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia tale da indurre a confusione con il marchio anteriore registrato IVECO del Ricorrente. In particolare, il nome a dominio contestato si compone del marchio IVECO seguito dai termini descrittivi "ricambi" ed "online".

Il fatto che il nome a dominio contestato riproduca integralmente il marchio IVECO del Ricorrente lo rende confondibile con esso a prescindere dall'esistenza degli ulteriori termini descrittivi aggiunti i quali potranno eventualmente avere un rilievo per la seconda e terza condizione della Policy (si veda in proposito la sezione 1.8 della "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (["WIPO Overview 3.0"](#))

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Il paragrafo 4(c) della Policy fornisce una lista delle circostanze che, se provate dal Resistente, possono dimostrare che possiede diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato.

Nonostante l'onere generale della prova nei procedimenti di riassegnazione UDRP sia a carico del Ricorrente, i Collegi hanno riconosciuto che, spesso, dimostrare che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi su di un nome di dominio equivale a fornire la prova di una circostanza negativa, la quale richiede informazioni frequentemente appartenenti alla sola sfera del Resistente. Pertanto, quando un ricorrente fornisce una evidenza che "prima facie" dimostra che il resistente è privo di diritti o interessi legittimi, l'onere della prova su questo elemento della Policy si sposta sul resistente. Questi, allora, deve fornire prove rilevanti che dimostrino i propri diritti o interessi legittimi sul nome di dominio contestato (sebbene l'onere della prova rimanga sempre a carico del ricorrente). Qualora il resistente non fornisca tali prove, si ritiene che il ricorrente abbia soddisfatto la seconda condizione prevista dalla Policy. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 2.1.

Nel caso di specie, il Ricorrente ha fatto presente di non avere alcun rapporto con il Resistente, il quale non è un licenziatario del Ricorrente, né ha mai ottenuto da quest'ultimo un consenso alla registrazione e all'uso di un nome a dominio che incorpori il marchio IVECO del Ricorrente. Il fascicolo del procedimento non contiene alcun elemento che possa far ritenere che il Resistente sia comunemente riconosciuto con un nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Inoltre, il Resistente non sta utilizzando il nome a dominio contestato in relazione ad una offerta di beni o servizi in buona fede, né vi sono prove che si apprestava a farlo. Esso non sta neanche effettuando un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio contestato, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione del marchio del Ricorrente.

Il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio IVECO del Ricorrente, con l'aggiunta di due termini "ricambi" ed "online" attinenti all'attività del Ricorrente. Infatti, il Ricorrente, producendo e vendendo veicoli commerciali, produce e vende anche i relativi ricambi, mentre il termine "online" è un chiaro riferimento alla presenza su Internet. Ne consegue che il nome a dominio contestato è altamente fuorviante ed i consumatori sono certamente indotti a ritenere che esso appartenga al Ricorrente, o a soggetto da

questi autorizzato, anziché ad un terzo non collegato. Il nome a dominio contestato induce a pensare che esso riporti ad un sito Internet nel quale il Ricorrente, o soggetto collegato, promuove e vende ricambi IVECO. Pertanto, la titolarità del nome a dominio contestato non può conferire alcun diritto o interesse legittimo in capo al Resistente.

A quanto sopra si aggiunga che il nome a dominio contestato riconduce ad una pagina di parcheggio del “reseller”. Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra il Ricorrente ed il Resistente emerge una chiara volontà del Resistente di cedere il nome a dominio contestato per una somma molto superiore ai normali costi di registrazione e mantenimento del dominio stesso. Non solo, ma come evidenziato dal Ricorrente, il Resistente si è anche premurato di registrare il nome a dominio <ivecoricambionline.it>, identico al nome a dominio contestato se non per il dominio di primo livello “.it” al posto del “.com”. Vi è quindi un chiaro intento speculativo del Resistente che non può conferire al Resistente alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

Per le suddette ragioni, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia adeguatamente dimostrato che, prima facie, il Resistente manca di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. L’onere della prova contraria incombe quindi sul Resistente il quale, tuttavia, non ha presentato nessuna Risposta, né evidenze che possano indurre il Collegio a ritenere che egli abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

Pertanto, il Collegio ritiene provata la seconda condizione prevista al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Il Ricorrente afferma che il proprio marchio IVECO sia un marchio dotato di notorietà nel mondo, notorietà che peraltro è stata anche riconosciuta da altri precedenti Collegi nelle proprie decisioni. Anche questo Collegio è d’accordo sulla notorietà del marchio IVECO, in particolare per quanto riguarda il territorio italiano che è anche il luogo ove ha sede il Resistente. Ne consegue al momento della registrazione del nome a dominio contestato, il Resistente era chiaramente a conoscenza del marchio IVECO. Tale conoscenza è anche dimostrata dall’aggiunta del termine “ricambi” al nome a dominio contestato, che è un termine strettamente connesso con l’attività del Ricorrente. La registrazione di un nome a dominio confondibile con un marchio di terzi, essendo a conoscenza di tale marchio e senza diritto o interessi legittimi sul nome a dominio, equivale a registrazione in malafede.

Il nome a dominio contestato reindirizza ad una pagina di parcheggio del “reseller” del nome a dominio. La detenzione passiva di un nome di dominio non preclude la registrazione in malafede. Pur dovendo tenere in conto di tutte le circostanze del caso, i seguenti fattori sono stati considerati rilevanti ai fini di stabilire che un nome a dominio sia stato registrato in malafede: (i) il grado di distintività e reputazione del marchio del Ricorrente, (ii) la mancanza di deposito di una risposta del Resistente, o di altra evidenza che dimostri l’uso o l’intenzione di uso del nome a dominio contestato in buona fede; (iii) l’occultamento dell’identità del Resistente o l’uso di falsi dati di contatto e l’implausibilità di uso in buona fede del nome a dominio contestato. Sezione 3.3 della [WIPO Overview 3.0](#).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il marchio IVECO sia dotato di un elevato carattere distintivo, posto che non ha alcun significato, percepibile dal pubblico di riferimento, in relazione ai prodotti che è volto a contraddistinguere. Inoltre, il Collegio ha già avuto modo di confermare la reputazione del marchio IVECO nello stesso territorio nel quale il Resistente ha sede. Il Resistente non ha depositato alcuna risposta o evidenza dalla quale si possa evincere la sua buona fede. Infine, stante le circostanze del caso, è chiaro che l’uso in buona fede del nome a dominio contestato da parte del Resistente sia del tutto implausibile.

Infine, il Collegio rileva come anche la registrazione dei record MX sul nome a dominio contestato sia indice di malafede, permettendo al Resistente di potere inviare comunicazioni da un indirizzo email che contiene il marchio del Ricorrente.

Alla luce delle circostanze sopra riportate, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia adeguatamente provato la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato in malafede. Pertanto, il Collegio ritiene provata anche la terza e ultima condizione prevista al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <ivecoricambionline.com>.

/Angelica Lodigiani/

Angelica Lodigiani

Membro Unico del Collegio

Data: 24 febbraio 2024