



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 8/2022 promossa da

GALBUSERA SPA

- *Ricorrente* -

CONTRO

CATH TIGER B.V..

- *Resistente*-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: spacciogalbuseratremarie.it

COLLEGIO DESIGNATO: Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **06.04.2022:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di opposizione del nome a dominio “**spacciogalbuseratremarie.it**”;
- **21.04.2022:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo e-mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT**”, attualmente assegnato a CatchTiger B.V., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged;
- **22.04.2022:** il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante CatchTiger B.V. Willemstraat 15 4811 AJ Breda - Netherlands, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;
- **22.04.2022:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc. a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è stata tentata in data **15.05.22**, con rifiuto del ritiro da parte del destinatario. Ai sensi dell'art. 4.4 lett. c) del Reg.Ris.Disp, il reclamo si considera conosciuto dal resistente nel momento in cui viene tentata la consegna a tale indirizzo ed in tale momento si considera iniziata la procedura ex art. 4.6 Reg.Ris.Disp.
- **21.06.2022:** MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona di Mauro Delluniversità, che accettava l’incarico in data **22.06.2022**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente, Galbusera S.p.A., espone di essere azienda fondata nel 1938 nel settore alimentare che produce biscotti, cracker e snack e di aver acquisito nel 2013 la proprietà della società milanese Tre Marie Ricorrenze S.r.l., attiva nella produzione di prodotti alimentari da ricorrenza.

La Ricorrente allega attestazioni della titolarità di marchi e dei domini riportati a seguire nonché dimostrazione di un qualche utilizzo dei segni distintivi GALBUSERA e TRE MARIE per contraddistinguere i prodotti che la stessa commercializza.

Tuttavia alcuni dei domini* citati dalla Ricorrente (ovvero SPACCIOTREMARIE.IT e .COM, SPACCITREMARIE.IT, SPACCIGALBUSERATREMARIE.IT e .COM, SPACCIOGALBUSERATREMARIE.COM) risultano registrati **successivamente** alla

data di registrazione del dominio contestato (25 gennaio 2022); tali domini non possono quindi essere validamente azionati come basi per il ricorso di cui si tratta e non verranno presi in considerazione.

Segno distintivo	Tipo	Registro	Classe (marchio)	Data di primo deposito (marchi), prima registrazione (domini)
GALBUSERA	MARCHIO	Italiano / Europeo / Internazionale	30 / 29, 30 e 31 / 30	11 marzo 2015 / 2 aprile 2003 / 19 marzo 2015
TRE MARIE	MARCHIO	Italiano / Europeo	30 / 42	8 novembre 2017 / 10 luglio 2008
GALBUSERA	NOME DI DOMINIO	.EU, .US, .UK, .CN, .IT, .FR		17 luglio 2006, 9 febbraio 2021, 9 febbraio 2021, 10 febbraio 2021, 28 marzo 1997, 9 febbraio 2021
GALBUSERADOLCIARIA	NOME DI DOMINIO	.EU, .IT		15 settembre 2006, 31 agosto 2005
TREMARIE	NOME DI DOMINIO	.CN, .US, .UK, .CA		12 aprile 2021, 12 aprile 2021, 12 aprile 2021, 14 aprile 2021
*SPACCIOTREMARIE	NOME DI DOMINIO	.IT, .COM		10 febbraio 2022, 15 febbraio 2022
*SPACCITREMARIE	NOME DI DOMINIO	.IT		10 febbraio 2022
*SPACCIGALBUSERATREMARIE	NOME DI DOMINIO	.IT, .COM		10 febbraio 2022, 15 febbraio 2022
*SPACCIOGALBUSERATREMARIE	NOME DI DOMINIO	.COM		15 febbraio 2022

Viene altresì data attestazione di un utilizzo tali segni per contraddistinguere - assieme ad altri marchi di titolarità - i prodotti alimentari che la stessa commercializza.

Alla data di redazione della presente decisione, il sito web associato al nome a dominio contestato SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT risolve una pagina contenente *links* ed immagini relativi al gioco d'azzardo; detta pagina sarebbe cambiata nel corso degli ultimi mesi come attestato dal Ricorrente.

Alla luce di quanto esposto, la Ricorrente sostiene di avere esclusivo diritto all'uso dei segni distintivi GALBUSERA e TRE MARIE e che la registrazione del dominio contestato rappresenti una lesione a tale diritto e - come tale - chiede che il nome a dominio contestato le sia trasferito.

A detta della Ricorrente la registrazione del nome a dominio da parte della Resistente, sarebbe illecita in quanto il nome a dominio "SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT" riproduce pedissequamente i marchi sopra menzionati, nonché i nomi a dominio di titolarità della Ricorrente. Tuttavia i domini azionati che includono anche il termine SPACCIO/SPACCI associati ai segni distintivi GALBUSERA e TRE MARIE risultano registrati successivamente al 25 gennaio 2021 (data di registrazione del dominio contestato). Ciononostante è evidente che il dominio per il quale viene richiesta la riassegnazione si compone dei segni distintivi GALBUSERA e TRE MARIE su cui la Ricorrente gode di diritti anteriori.

POSIZIONE DEL RESISTENTE.

Il Resistente, Catch Tiger B.V., non si è avvalso del diritto al contraddittorio, in quanto non ha inviato la sua Replica, nonostante sia stato invitato a ciò come previsto dal Regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso appare fondato e meritorio di accoglimento per i seguenti motivi.

L'art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo ("Ricorrente") affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Il nome a dominio SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT è composto – senza soluzione di continuità – dalle parole SPACCIO, GALBUSERA e TRE MARIE

- a) la prima delle quali (SPACCIO) è un sostantivo di uso e significato comune in lingua italiana con cui si indica uno speciale negozio spesso sito in prossimità dei locali aziendali;
- b) la seconda (GALBUSERA) corrisponde alla denominazione sociale, a registrazioni di marchio nonché ad alcuni domini registrati anteriormente dalla Ricorrente;

- c) la terza (TRE MARIE) corrisponde a registrazioni di marchio nonché ad alcuni domini registrati anteriormente dalla Ricorrente.

Sul diritto della Ricorrente all'uso esclusivo dei segni GALBUSERA e TRE MARIE non vi sono dubbi, date le seguenti circostanze:

- a) GALBUSERA e TRE MARIE sono segni distintivi utilizzati dalla Ricorrente per contraddistinguere prodotti commercializzati dalla Galbusera S.p.A.;
- b) GALBUSERA corrisponde esattamente alla denominazione sociale Galbusera S.p.A. con conseguente diritto al nome da parte della società ricorrente;
- c) la Ricorrente è titolare di alcune registrazioni di marchio e di taluni domini composti dai termini "GALBUSERA" e "TRE MARIE" singolarmente considerati.

Appare opportuno soffermarsi sulla presenza nel dominio oggetto di contestazione della parola "SPACCIO" affiancata ai segni distintivi della Ricorrente per escludere che tale scelta possa autorizzare il Resistente a utilizzare il dominio registrato. Il termine SPACCIO per un pubblico di riferimento italiano (che si ritiene essere l'utente medio di riferimento di un dominio .IT) è facilmente comprensibile ed indicativo, in lingua italiana, di un punto vendita solitamente di proprietà del produttore e spesso situato vicino allo stabilimento nel quale i prodotti di cui si tratta vengono fabbricati.

Sul punto si richiama il consolidato orientamento, del tutto condivisibile, secondo il quale l'aggiunta di parole di uso comune a segni distintivi non conferisce al nome di dominio una propria originalità autonomamente tutelabile (cfr. decisione CRDD del 1° giugno 2001 relativa al nome a dominio PLAYBOYTV.IT - <https://www.crdd.it/decisioni/playboytv.htm> e decisione MFSD n. 1/2020 del 3 aprile 2020 relativa al nome a dominio VOLIALITALIA.IT - https://www.mfsd.it/mfs_dispute_domini_decisioni.php). I termini generici aggiunti, come quelli compresi nel nome a dominio contestato, sono generalmente considerati insufficienti ad escludere un rischio di confusione se associati a segni distintivi anteriori. Per contro, alcuni dei termini generici aggiuntivi hanno una stretta relazione con l'attività del denunciante (ad es. "negozio" o, come nel caso in esame, "spaccio") e sono pertanto atti ad aumentare il rischio di confusione. Nel caso concreto, inoltre, il dominio SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT era stato dapprima utilizzato proprio per l'offerta in vendita di prodotti alimentari che replicavano i prodotti contraddistinti dai marchi del Ricorrente. Quindi, non vi può essere dubbio che l'uso del nome a dominio contestato sia stato effettuato proprio in ragione della conoscenza dei segni distintivi della Ricorrente. Si ritiene, quindi, che esso SPACCIO possa considerarsi alla

stregua di un termine con scarsissima - per non dire nulla - capacità distintiva se associato e riferito a segni che contraddistinguono prodotti alimentari.

Risulta dunque pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 3.6, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e dei marchi e taluni domini su cui essa vanta diritti anteriori di esclusiva.

B) DIRITTI O INTERESSI LEGITTIMI DEL RESISTENTE

Il Resistente non si è avvalso del diritto di contraddire le dichiarazioni della Ricorrente attraverso l'invio di Repliche; si procede quindi alla valutazione di un suo eventuale diritto al nome attraverso l'esame delle dichiarazioni e documentazione prodotta dalla Ricorrente.

La Ricorrente ha prodotto:

- a) la schermata di contenuti della pagina web corrispondente al dominio contestato in cui sono offerti in vendita prodotti per i cui i marchi della Ricorrente sono stati registrati anteriormente alla data di registrazione del dominio di cui si tratta;
- b) la schermata di contenuti della pagina web corrispondente al dominio contestato contenenti link e immagini relativi al gioco d'azzardo.

Ciò non induce certo a ritenere che il Resistente utilizzi il nome a dominio contestato sulla base di un proprio concorrente diritto; piuttosto si è inclini a ritenere che questi stia semplicemente sfruttando la riconoscibilità dei marchi anteriori GALBUSERA e TRE MARIE (dapprima) per la vendita online di prodotti che sono la copia dei prodotti della ricorrente e (successivamente) per generare traffico su un sito di gioco d'azzardo.

Ciò permette di escludere la circostanza che *“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede in particolare che *“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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Come emerge dalla lettera della norma suesposta, l'onere della prova in merito all'esistenza di un diritto o un valido interesse sul nome a dominio oggetto della

procedura di riassegnazione è in capo alla parte resistente, e dunque in questo caso alla CatchTiger B.V. Tuttavia, la Resistente non ha presentato alcuna replica al reclamo depositato dalla Ricorrente, rinunciando così a far valere eventuali circostanze a sostegno delle proprie ragioni.

In casi analoghi, i PSDR hanno più volte affermato e anche di recente ribadito che, laddove la Resistente non presenti repliche al reclamo, il requisito di cui all'articolo 3.6. del Regolamento Dispute può dirsi validamente soddisfatto nel caso in cui la Ricorrente dimostri l'assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio (cfr. ad esempio la decisione CAMERA-ARBITRALE.IT "peutereyoutlet.it" del 9 febbraio 2018 - <https://www.camera-arbitrale.it/it/procedura-di-riassegnazione-del-nome-a-dominio/?id=48>).

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

C) REGISTRAZIONE ED USO DEL DOMINIO IN MALAFEDE

L'art. 3.7, d) del Regolamento prevede, fra le altre, che se è provata "*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*", tale circostanza sarà ritenuta prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede.

La capacità distintiva dei marchi GALBUSERA e TRE MARIE non ha necessità di essere ulteriormente indagata. Del resto, dai dati a disposizione è emerso che il dominio SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT è stato utilizzato con lo scopo (dapprima) di vendere o comunque attrarre traffico di utenti che cercavo un sito che potesse vendere a prezzi di spaccio o potesse dare informazioni in merito allo spaccio dei prodotti contraddistinti dai marchi GALBUSERA e TRE MARIE.

Si tratta di un esplicito utilizzo della riconoscibilità dei marchi altrui per commercializzare propri prodotti o per aumentare il traffico deviandolo successivamente su un sito di gioco d'azzardo online.

Da un attuale controllo (da ultimo effettuato in data 9 luglio 2022) risulta che - digitando l'indirizzo SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT operi un reindirizzamento a favore del sito <https://www.gusto-la.com/> che appunto rinvia a pagine *web* in lingua Indonesiana nelle quali è visionare *links* e immagini che richiamano un sito di giochi *on-line*.

Tuttavia, sia grazie ai documenti depositati dalla Ricorrente, sia attraverso l'archivio archive.org risulta che il nome a dominio contestato era utilizzato per attirare utenti sfruttando il collegamento semantico SPACCIO a quello dei marchi azionati e sviandone dapprima la potenziale clientela, in quanto venivano offerti in vendita prodotti commerciali presuntivamente della Ricorrente.

Ad abundantiam, si ricorda che l'art. 3.7, lett. e) del Regolamento prevede che sia circostanza di malafede anche il fatto che il nome a dominio registrato sia un nome di un ente (pubblico o privato) per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Dunque, benché nel caso di specie non sarebbe necessario il ricorso a tale norma, visto tutto quanto fin qui osservato, si deve ritenere che in ogni caso, e quindi anche ora che al dominio risultano abbinare pagine web del tutto estranee all'ambito di protezione dei marchi azionati, il nome a dominio contestato non presenti alcun criterio di collegamento con il nome del Resistente; il permanere del dominio in capo a quest'ultimo risulterebbe quindi lesivo del diritto all'uso del nome e dei marchi e ulteriori domini della società Ricorrente.

Sussiste quindi anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo della Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio SPACCIOGALBUSERATREMARIE.IT alla Ricorrente Galbusera S.p.A., con sede in Viale Orobie, 9 23013 Cosio Valtellino (SO).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD "it" per gli adempimenti di sua competenza.



10 luglio 2022


Mauro DELL'UNIVERSITÀ