



**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 7/2017 promossa da

**Bianchi Industry SpA, con sede in Verdellino (BG), Corso Africa 2-3-4 Frazione Zingoni**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Macrosten Ltd, 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos Nicosia, Cipro**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** brasilia.it.

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Luca M. Geoni

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 31.10.2017:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “brasilgia.it”;
- 17.11.2017:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 28.12.2017:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva 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 “brasilgia.it”, attualmente assegnato a Macrosten Ltd.
- 29.12.2017:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- 08.01.2018:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it in data 2.01.2018.
- 13.03.2018:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il destinatario non lo ha ritirato nei termini della compiuta giacenza. Dal suo esame si verificava che il periodo di compita giacenza presso l’ufficio postale è terminato in data **22.02.2018**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. b) del Regolamento dispute;
- 13.03.2018:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione era tornato al mittente perché il destinatario non lo ha ritirato nei termini della compiuta giacenza e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata al termine del trentesimo giorno dall’avviso di giacenza avvenuto il 23.01.2018;
- 03.04.2018:** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Luca M. Geoni, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Bianchi Industry S.p.A., costituita nel 2014, appartiene al Gruppo industriale Bianchi Vending Group, attivo dal 1959 nella produzione di distributori automatici anche per il caffè per il canale c.d. Ho.Re..Ca., la quale – nel dicembre 2015 - ha acquisito dal fallimento (per un importo di € 900'000) la proprietà industriale della

società Brasilia S.p.A. (cfr. all.4 del ricorso) azienda nata nel 1980, azienda affermata sul mercato nazionale ed estero per la produzioni di componenti e macchine da caffè complete, al punto di arrivare, ad esempio nel 2005, a fatturati importanti (circa 21 mln €).

La documentazione prodotta dalla Ricorrente dimostra che la dante causa del marchio BRASILIA ha utilizzato questo come denominazione sociale e marchio sin dalla costituzione (1980, appunto) e poi, con l'avvento di Internet, ha anche utilizzato il corrispondente DN brasilia.it per anni per ospitare il sito aziendale, il quale comunicava i prodotti ed i servizi (manutenzione riparazione della macchine da caffè) resi sotto il marchio (pag. 5 del Ricorso). Pertanto, per anni la dante causa della ricorrente ha fatto un uso effettivo e lecito del DN in questione, conforme ai segni distintivi aziendali.

La Ricorrente afferma che, nelle more della procedura fallimentare della dante causa, la curatela omise di rinnovare il DN brasilia.it, il quale, essendo ritornato di libera disponibilità, fu registrato il **1.6.2014** da una società italiana che, successivamente, lo trasferì all'attuale registrante cipriota, Macrosten (secondo quando emerge dal carteggio prodotto dalla Ricorrente relativo ai primi abboccamenti con il Registrante per tentare l'acquisto ad un prezzo ragionevole).

La Ricorrente, ha acquisito la proprietà industriale ed altri beni della decotta Brasilia SpA (come detto a **fine 2015**) al fine di entrare nello specifico mercato della Brasilia SpA, ove questa era un "nome" affermato (come illustra la letteratura di settore presentata dalla Ricorrente) ed ha ripreso l'attività sotto lo stesso marchio, depositato – in varie fogge, sin dal 2006 nelle quali, comunque, la funzione sostanzialmente distintiva resta costituita dalla parola BRASILIA, che ha posizione visiva preminente e prominente. Fin da subito la Ricorrente rileva che il DN Brasilia IT non era stato rinnovato e che altri se ne erano appropriati. Considerato che il procedimento di riassegnazione presenta, ovviamente, dei costi ma che manca la possibilità di rimborso in caso di vittoria, appare ovvio che la Ricorrente abbia tentato (subito dopo l'acquisto dei marchi: i primi scambi di e.mail sono del Dicembre 2015), in prima battuta, di acquistare direttamente dalla Registrante il DN, tanto più che il DN risultava sostanzialmente inattivo: infatti, dalla data di creazione del dominio da parte del Resistente, l'unico utilizzo risulta esser stato quello di dotarlo di un'unica pagina contenente link pubblicitari ad altri siti su temi specifici per nulla inerenti al nome di dominio stesso. (carte di credito).

E' il cd. "pay-per-click": ogni click di un utente su un link viene remunerato con una somma singolarmente esigua (millesimi di euro), ma per effetto della globalità di internet, un buon nome a dominio può fruttare in questo modo anche migliaia di euro al



me. Il carteggio depositato come allegato 13 dimostra che la Resistente (in particolare tal Sig. Dinoia attivo sia per la prima registrante che per la succeditrice Macrosten) con atteggiamenti immotivatamente dilatori e vaghi si mostrava solamente interessato a far lievitare il prezzo della cessione (oltre i 6'000€ offerti, in ultimo, dalla Ricorrente).

#### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che la resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento delle registrazione del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

##### **a) Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *“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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Nel caso di specie, la dante causa della Ricorrente usò e registrò come marchio e denominazione sociale il termine BRASILIA identico al DN della Resistente. Il Marchio è stato acquistato dall'attuale Ricorrente che ne ha ripreso l'uso e, quindi, le registrazioni di marchio esibite dalla Ricorrente, oltre che amministrativamente in vigore (non scadute), lo sono anche sostanzialmente (non decadute). L'Esperto ritiene che, in relazione non a caffè ma a macchine per il caffè e cialde (vuote), quali sono sostanzialmente i prodotti della ricorrente, il marchio BRASILIA sia valido e distintivo, sebbene evocativo di luoghi noti per la coltura del caffè (non per la produzione di macchine per la preparazione del caffè).

L'Esperto ritiene, pertanto, che per dominio oggetto della presente procedura sussiste il requisito della confondibilità del DN contestato con il marchio anteriore del Ricorrente.

##### **b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato**

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio*

*registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.*

Si è già osservato come, nel caso di specie il Registrante non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

Ad avviso della scrivente, quindi, non appare provata la circostanza di cui al punto h dell.art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute.

**c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD “it stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” 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 vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a 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 dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;*

*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 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 creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.*

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'Esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

La malafede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata da due elementi:

- 1) sull'unica pagina web presente nel dominio da sempre si trovano link pubblicitari “pay per click”relativi ad argomenti non pertinenti al nome



BRASILIA (carte di credito di terzi); ad avviso dell'Esperto tale forma di utilizzo non costituisce l'uso naturale di un DN, che è quella di sostenere (direttamente o tramite re-direct) un sito corrispondente all'attività propria del Registrante, ma una soluzione indefinitamente provvisoria che, ha il mero scopo di garantire al Registrante un minimo di introito derivante dal meccanismo pay per click, a copertura delle spese di registrazione e rinnovo del DN: questo, in attesa di poter monetizzare in modo più cospicuo il DN, mediante la cessione a qualcuno che ne dimostri interesse. In sostanza è la forma che rende remunerativo il mancato utilizzo del DN. L'attività "pay per click", che continua tuttora, è stata ritenuta configurare una ipotesi di passive holding, che pacificamente costituisce circostanza indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (cfr., ad esempio, decisioni MFSD incomingardaland.it; CRDD subitopronto.it).

2) La documentazione depositata circa il negoziato svoltosi tra Ricorrente e Resistente per la cessione del DN, infatti, dimostra che l'esponente Dinoia, che negoziò per la Resistente, affermava che la registrazione del DN in questione rientrava in un presunto progetto promozionale per la città di Brasilia, ma nel lungo tempo trascorso per il negoziato il DN è rimasto inchiodato al pay per click puntato su siti di carte di credito, che con Brasilia nulla hanno a che fare; né sono comparse comunicazioni indicative di un prossimo sviluppo operativo del sito in quella direzione; da ultimo la stessa mancata difesa indica che, una volta contestato il DN e svanita la possibilità di monetizzarlo, esso ha perso qualsiasi interesse per la Resistente. Infine, come ha verificato la Ricorrente, la Registrante non ha registrato marchi coerenti con tale progetto fantomatico. Vero è, invece, che Dinoia ha rifiutato una prima offerta di remunerazione di € 1001 ben più che ragionevole (visto il costo di pochi Euro che è necessario sopportare per registrare e rinnovare annualmente un DN.IT) e con atteggiamenti dilatori (normalmente estranei al mondo di internet, ove la rapidità di azione è basilare) ha inteso sondare il grande interesse della Registrante all'acquisto del DN, decidendo di conseguenza di poter alzare il prezzo, o meglio di rifiutare le sostanziose offerte della Ricorrente, che avevano raggiunto i 6'000€.

Come peraltro accertato dalla Ricorrente, sia il Sig. Dinoia, che la società Piazza Affari Srl (prima registrante del DN nel 2014), che la Macrosten, risultano titolari di un numero elevatissimo di DN, non interconnessi concettualmente né tecnicamente tra loro e che quindi la loro attività è sempre stata quella del commercio di DN. Come ogni attività lecita, il limite di essa è quello del *neminem ledere* ed è dunque onere di chi la svolge la conduzione di opportune ricerche di novità per verificare se il DN che si

intende registrare per farne commercio leda o meno i diritti di marchio altrui. Oggi come allora è possibile condurre preventivamente tali ricerche con l'aiuto di specifici Consulenti esperti, i Consulenti in Marchi d'Impresa.

Infine, tra i principi generali del Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio del Registro vi è quello del ripudio dell'accaparramento sistematico ed il cybersquatting e, come dimostrato dalla Ricorrente con una ricerca sul Reverse Whois Lookup del sito <http://www.domaintools.com/> depositata agli atti, è emerso come la resistente sia attualmente titolare di oltre 111'000 nomi a dominio tra gTLDs e ccTLDs.

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, nella fattispecie delineata nell'art. 3.7 a).

Valutato quanto sopra, il presente Esperto ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, ritiene che il DN. BRASILIA.IT sia identico e confondibile con il marchio anteriore registrato ed usato dalla Ricorrente e che detto DN sia stato registrato in malafede dalla Resistente: pertanto, accoglie il reclamo proposto da Bianchi Industry S.p.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "brasilgia.it" alla Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 9 Aprile 2018

Il Collegio Unipersonale

  
Avv. Luca M. Geoni

**AVV. LUCA M. GEONI**  
**Viale Abruzzi, 48**  
**20131 - MILANO**  
**Part. IVA 11441840151**