



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 4/2021 promossa da

Investindustrial SA., con sede in 23 Avenue de Monterey, Luxembourg

- Ricorrente -

CONTRO

**Macrosten LTD, 77 Strovolou Avenue - Strovolos Centre, off 204, Strolos, Nicosia,
Cipro**

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: investindustrial.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Agata Sobol

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-29.04.2019: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “investindustrial.it”;

-25.05.2021: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo con il quale la Reclamante 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 “investindustrial.it”, attualmente assegnato alla Euro DNS S.A..

-27.05.2021: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati dei nomi a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“ok/challenged”).

-28.05.2021: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;


-7.06.2021: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, che veniva ritirata in data **22.06.2021**.


-28.07.2021: MFSD, avvenuto il deposito della replica in data 27.07.2021, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Agata Sobol, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Investindustrial S.a. afferma essere uno dei principali gruppi di investimento nel mondo, specializzato nell’acquisizione di aziende già note per accrescerne valore e espansione internazionale.

La Ricorrente afferma di essere titolare di due registrazioni di marchio valide in territorio nazionale costituite dall’espressione “Investindustrial”:

- Registrazione di marchio dell’Unione Europea  n. 3242501, depositata il 25.6.2003 e registrata il 26.5.2005 rinnovata fino al 25.6.2023 per le classi 35 e 36;

- Registrazione di marchio dell’Unione Europea  n. 9883489, depositata il 11.4.2011 e registrata il 15.9.2011 rinnovata fino al 11.4.2031 per le classi 35 e 36.

Della sussistenza e della efficacia delle suddette registrazioni di marchio la Ricorrente fornisce adeguata prova documentale producendo gli estratti del fascicolo dei marchi europei di ognuno di essi.

La Ricorrente afferma, inoltre, che il nome a dominio da essa utilizzato “investindustrial.com” sarebbe intestato ad una sua controllata, la Bi-Invest Services S.A. Di questa circostanza non viene data prova in atti.

Con riferimento alla presente controversia, la Ricorrente contesta l’avvenuta registrazione, in data 14.01.2019, del nome a dominio “investindustrial.it” da parte della Resistente Macrosten Ltd. Ciò premesso, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico e confondibile con i marchi anteriori di sua titolarità. Sostiene, ancora, che la Resistente non abbia alcun punto di contatto con il nome a dominio contestato né sia titolare di attività contraddistinte dal nome “Investindustrial” né sia comunemente conosciuta con tale nome e non sarebbe stata da essa autorizzata ad utilizzarlo.

La Ricorrente afferma inoltre che non vi sarebbe nessuna evidenza di un uso legittimo o in buona fede del dominio contestato. Al contrario, secondo la Ricorrente, la Resistente sarebbe nota per la registrazione di nomi a dominio confondibili con i segni distintivi di soggetti terzi. La pagina web relativa al nome a dominio contestato richiamerebbe peraltro una serie di link offrenti servizi in concorrenza con quelli offerti dalla Ricorrente, mettendo in atto la pratica c.d. “pay per click”, considerata dalla giurisprudenza una pratica di *passive holding* indicativa di malafede.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Circa la propria attività, la Resistente allega di svolgere un *e-business* improntato allo sfruttamento del valore attrattivo dei nomi a dominio generici e descrittivi (*warehousing domain names*). A supporto non viene prodotto nessun documento, se non una rassegna di decisioni aventi ad oggetto nomi a dominio da essa registrati e variamente contestati da terzi.

In merito ai motivi di reclamo, le contestazioni della Resistente possono riassumersi come segue.

Sulla confondibilità tra il nome a dominio contestato e i segni anteriori della Ricorrente, la Resistente osserva che tale rischio non sussisterebbe poiché il nome a dominio contestato sarebbe generico e descrittivo in quanto “*denominazione di fantasia che non individua specificamente e/o in maniera univoca un’area o un settore*” e quindi considerabile come un “*generic domain name*”. In particolare, ammette la identità grafica del nome a dominio con quello dei segni anteriori della Ricorrente, concludendo che questa non sia tuttavia idonea a generare alcuna confondibilità.

Inoltre, la Resistente osserva di essere titolare di una serie di nomi a dominio simili a quello contestato e che mai avrebbe ricevuto contestazioni in merito. Quanto all'accusa di illegittimità della registrazione del nome a dominio, la Resistente afferma che in virtù del principio del *first come first served* avrebbe legittimamente registrato un segno che al momento della sua registrazione era libero, nell'ambito dell'esercizio una attività imprenditoriale da più parti riconosciuta come lecita.

Infine, quanto alla sussistenza di malafede la Resistente sostiene di aver registrato il nome a dominio contestato avendo visto in esso un *asset* dotato di valore economico, in ragione della sua genericità e descrittività e che mai avrebbe tentato di contattare la Ricorrente per proporle la vendita del dominio né avrebbe sollecitato la vendita dello stesso verso terzi. Quanto ai *links* contenuti all'interno della pagina collegata al nome a dominio che conterebbero pubblicità *pay per click*, la Resistente argomenta che i *links* si genererebbero in maniera automatica e autonoma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all'esposizione dei motivi a fondamento della presente decisione sono opportune delle brevi premesse. Ai sensi del Regolamento, il Collegio assume la propria decisione sulla base di quanto allegato dalle parti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'onere della prova è ripartito in modo tale da prevedere in capo al ricorrente l'onere di dimostrare in primo luogo l'esistenza di diritti di esclusiva su un segno distintivo, nome o marchio identico o confondibile col il nome a dominio contestato (art. 4.2 n. 6 lett. a Regolamento). In secondo luogo, il ricorrente è gravato dall'onere di provare le circostanze da cui dedurre che il nome a dominio sia stato registrato e viene utilizzato in malafede. Quest'ultima prova è particolarmente difficile da rendere, riguardando la prova di una circostanza negativa come la mancanza di diritto o interesse legittimo alla registrazione o all'uso del dominio (*fair use*). Per questa ragione il Regolamento ritiene sufficiente l'allegazione di elementi idonei *prima facie* a soddisfare l'onere probatorio. È alla luce di queste premesse che devono essere lette le motivazioni della presente decisione.

1) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, 1° co. lett. a)

La Ricorrente ha allegato di essere titolare di:

- i. marchio dell'Unione Europea n. 3242501;
- ii. marchio dell'Unione Europea n. 9883489;
- iii. nome a dominio investindustrial.com.

Si nota che relativamente a quest'ultimo, la Ricorrente affermi che esso sia di titolarità di una sua controllata, la Bi-Invest Services S.A. Di questo aspetto non viene fornita

alcuna prova. È stato infatti prodotto l'estratto Whois del dominio in questione che non riporta il nome della società titolare, né sono stati provati i rapporti intercorrenti tra detta società controllata e la Ricorrente. Essendo onere di quest'ultima dare prova della titolarità dei titoli su cui si basa il ricorso, tale onere in relazione al nome a dominio di cui *sub iii)* non sembra essere stato assolto e pertanto il Collegio Unipersonale, ai fini della presente decisione, prenderà in considerazione solo i marchi anteriori di titolarità della Ricorrente (di cui è stata correttamente provata l'esistenza e titolarità e che verranno nel prosieguo identificati per brevità come **marchi anteriori**).

Quanto all'art. 3.6, 1° co, lett. a) del Reg. Ris. Dispute questo dispone che si debba procedere alla riassegnazione di un nome a dominio nel caso in cui il nome a dominio contestato *“sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale”*.

Nel caso di specie, il requisito in parola appare soddisfatto.

In primo luogo, l'espressione “Investindustrial” è identicamente contenuta nei segni a confronto. Si tratta di aspetto pacifico, espressamente ammesso e riconosciuto dalla stessa Resistente che ha più volte ribadito la sussistenza di identità grafica fra i segni. I segni possono pertanto dirsi identici, poiché all'identità grafica corrisponde anche una identità fonetica e concettuale (a nulla rilevando la parte grafica dei segni anteriori, del tutto marginale e non idonea ad alterare il carattere distintivo al segno il cui elemento principale rimane la parte verbale).

In secondo luogo, prive di pregio appaiono le ulteriori argomentazioni della Resistente che vorrebbero sostenere che l'espressione “Investindustrial” sia “generica” e “descrittiva” ovvero una *“denominazione di fantasia”* e che la sua registrazione sia quindi legittima. Non è infatti chiaro in che modo questa argomentazione debba essere interpretata. E infatti, delle due l'una: o l'espressione in questione è generica e descrittiva di un'area o di una specifica attività o è un'espressione di fantasia (distintiva) che non individua specificamente un'area o una specifica attività, non potendo la medesima espressione essere al contempo descrittiva e distintiva.

Pur non essendo questa la sede per discutere della validità di un marchio, ai fini che oggi rilevano, è opinione di questo Collegio Uninominale che i marchi anteriori della Ricorrente siano composti da due termini la cui combinazione dà origine ad una espressione sufficientemente originale che non può dirsi generica o descrittiva o comunque equivalente ad una parola di uso comune nel linguaggio. Per questa ragione, l'utilizzo della medesima espressione all'interno del nome a dominio della Resistente deve considerarsi come uso confondibile con i segni anteriori di titolarità della Ricorrente.

Il primo dei requisiti previsti dall'art. 3.6, 1° co, lett. a), Reg. Ris. Dispute appare, pertanto, soddisfatto nel presente caso.

2) Sulla inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

L'art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora "*l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*" e specifica 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 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" (2° co).*

Anche il citato requisito appare soddisfatto nel presente caso.

La Ricorrente ha infatti rilevato come la Resistente non abbia alcun punto di contatto con il nome a dominio contestato, non possieda alcuna attività industriale contrassegnata dalla denominazione Investindustrial, non risulti svolgere attività di investimento, non è conosciuta con detto nome né possiede licenza per utilizzarlo. Dal canto suo, la Resistente si è difesa meramente invocando il principio del *first come first served*, rilevando come tutti i nomi a dominio "liberi" possano essere registrati come *domain name* e che sarebbe stato onere della Ricorrente registrare il medesimo al tempo del deposito dei propri segni distintivi. La Resistente ha altresì dichiarato di svolgere una legittima attività di *warehousing domain name*, citando una serie di precedenti giurisprudenziali asserenti la legittimità di tale attività.

Le argomentazioni addotte dalla Resistente non appaiono convincenti.

In primo luogo, nessun onere di registrare un nome a dominio incombe su un soggetto che registri un segno distintivo. La regola del *first come first served* invocata dalla Resistente è certamente legittima nella misura in cui la registrazione successiva non avviene in violazione di diritti altrui, conformemente ai principi generali che informano il nostro ordinamento giuridico e, in particolare, al principio del *neminem laedere*. Argomentare diversamente rischierebbe, peraltro, di vanificare l'intera disciplina dei segni distintivi e della loro unitarietà.

In secondo luogo, non si discute la legittimità dell'attività di acquisto e vendita di nomi a dominio corrispondenti a parole generiche e di uso comune, per sfruttarne l'intrinseca e persistente capacità attrattiva. Tuttavia, lo si ripete, è opinione di questo Collegio Unipersonale che il termine oggi registrato non corrisponda a una parola generica o di uso comune, di tal che la legittimità dell'attività della Resistente può essere messa in dubbio.

A ciò si aggiunge che la Resistente, ai sensi del sopra citato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, avrebbe avuto onere di provare la sussistenza di almeno una delle tre circostanze giustificatrici ivi indicate (cfr. da recente Decisione CAM sulla Procedura di Riassegnazione del dominio kobra.it del 15.6.2020 "*L'onere di provare l'esistenza di un diritto o di un valido interesse sul nome a dominio oggetto di procedura di riassegnazione incombe dunque sulla Resistente*"). Questo onere non è stato assolto nel caso di specie.

Ad avviso della scrivente, quindi, appare soddisfatta anche la circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell'art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute, poiché nessuna prova circa la legittimità della registrazione del nome a dominio contestato è stata addotta dalla Resistente.

3) 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 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, ossia:

"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 (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) 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 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 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, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunicatorio oppure in 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 titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato”.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo. 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.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha allegato che la Resistente sarebbe nota per essere un soggetto che registra nomi a dominio per poi rivenderli, circostanza negata dalla Resistente. A questo proposito si osserva che se è vero che nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa il tentativo di rivendita del dominio alla Ricorrente o a terzi, è altrettanto vero che appare ben visibile nella pagina collegata al dominio contestato la scritta “*acquista questo dominio*”, e che questo appare certamente una forma di invito fatto al pubblico e depone nel senso della malafede del registrante.

Inoltre, allega la Ricorrente che la Resistente sarebbe stata più volte al centro di procedure di riassegnazione di nomi a dominio, circostanza ulteriormente negata da quest'ultima che ha dichiarato non essere la titolare di molti dei nomi a dominio citati dalla controparte. Sebbene sia vero che alcune delle vertenze citate dalla Ricorrente non appaiono *prima facie* aver coinvolto la Resistente, altrettanto vero è che quelle che l'hanno vista coinvolta, al contrario, hanno avuto spesso ad oggetto marchi dotati di una certa rinomanza come “Paciotti” (che certamente non è più nella disponibilità della Resistente in quanto riassegnato) “Azzaro” o “Leiene” o “Brasilia” elementi dai quali si può desumere un ulteriore elemento di malafede.

Infine, prova della malafede è fornita dalla presenza di *links pay per click* sulla pagina web corrispondente al nome a dominio, che rinviano ad ulteriori e diverse pagine che hanno sempre come oggetto attività legate all'attività della Ricorrente. Tale attività 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, tale da fare ricondurre questa pratica nell'alveo dell'art. 3.7 lett. d) del Reg. Ris. Dispute (si vedano, ad esempio, decisioni MFSD absolute.it del 18.9.2014, incominggardaland.it del 14.6.2008 e CRDD subitopronto.it del 20.12.2011).

Sembra chiara quindi l'intenzione della Resistente: utilizzare il sito per guadagnare con il *pay per click* (pratica commerciale di per sé lecita quando non entra in conflitto con il diritto dei marchi e dei segni distintivi altrui) in attesa che qualcuno faccia una congrua offerta per l'acquisto del dominio (palesemente in vendita, come visto sopra).

Da quanto sopra, e non essendovi elementi di senso contrario atti a permettere di considerare che la registrazione e l'uso del nome a dominio in contestazione sia stato fatto in buona fede e nel legittimo esercizio di una attività di *warehousing domain name*, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggi contestato.

Valutato quanto sopra, si ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche l'ultimo requisito ex articolo 3.6, primo comma, del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Investindustrial S.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "investindustrial.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, 6 agosto 2021

Il Collegio Unipersonale

Avv. Agata Sobol
