



**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 11/2023 promossa da

**BLACKCIRCLES.COM LIMITED**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**MACROSTEN LTD**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

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

**COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Andrea Mascetti**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-02.08.2023:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**Blackcircle.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **04.08.2023**.

**-21.09.2023:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo 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 “**Blackcircle.it**” attualmente assegnato a Macrosten LTD, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

**-22.09.2023:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Macrosten LTD 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos 2018 - Nicosia (Nicosia) - CIPRO E-mail: info@macrosten.com.

**-29.09.2023:** 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.

**-18.10.2023** è stato consegnato al resistente (all’indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro), il plico contenente il reclamo ed i docc.allegati.

Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett a) del Reg.Ris. Disp. Con scadenza del termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica in data **23.11.2023**.

**-27.11.2023** Risultando il plico ricevuto in data 18.10.2023 (dalla consultazione del sito Poste Italiane), ma non avendo ricevuto la cartolina di AR, MFSD provvedeva a richiedere a Poste Italiane un duplicato che, dopo svariati solleciti, veniva inviato in data **30.12.2023**.

**-03.01.2023:** MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante avesse provveduto in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Andrea Mascetti, che accettava l’incarico in data pari data.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente, BLACKCIRCLES.COM LIMITED, è una società attiva nel settore della vendita di pneumatici online.

Il sito della Ricorrente è particolarmente noto nel proprio settore di riferimento ed avrebbe ottenuto dei premi tra cui quello di “Miglior sito” da Auto Express negli anni 2014, 2015,

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; e il BIMA AWARDS per la “Migliore esperienza di acquisto dei pneumatici” nel 2016.

La Ricorrente riferisce di essere titolare di varie registrazioni di marchio per “BLACKCIRCLES” e tra queste del marchio UE n. 004983318 chiesto il 28 marzo 2006 e concesso l’8 novembre 2007, in classe 12, 35 e 37. Inoltre la Ricorrente dichiara di essere titolare del nome a dominio <blackcircles.com> sul quale è ospitato il proprio sito web.

Per quanto concerne il presente procedimento di riassegnazione, la Ricorrente contesta la registrazione del nome a dominio <blackcircle.it> da parte di Macrosten Ltd in quanto:

i) il nome a dominio contestato sarebbe confondibile con il marchio “BLACKCIRCLES” e il nome a dominio <blackcircles.com>, entrambi registrati anteriormente dalla Ricorrente;

ii) la Resistente non è titolare di diritti o interessi legittimi che giustificano la registrazione del nome a dominio contestato;

iii) la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato sarebbero avvenute in malafede in quanto la Resistente era a conoscenza dei diritti anteriori della Ricorrente sul marchio BLACKCIRCLES e per l’effetto <blackcircle.it> è stato registrato e usato al solo scopo di sfruttare commercialmente la notorietà del segno della Ricorrente.

### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente non ha provveduto a depositare alcuna replica al ricorso entro il termine stabilito e non ha, pertanto, contestato le argomentazioni della Ricorrente.

Il nome a dominio contestato <blackcircle.it> è stato registrato in data 15 ottobre 2018 ed attualmente ospita link sponsorizzati che reindirizzano ad altre pagine web relative a prodotti di interesse della Ricorrente.

### **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".

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio BLACKCIRCLES registrato anche in Italia oltre che dei nomi a dominio [blackcircles.com](http://blackcircles.com) e [blackcircles.it](http://blackcircles.it).

Il nome a dominio contestato [blackcircle.it](http://blackcircle.it) è praticamente identico al marchio BLACKCIRCLE della Ricorrente. Ed infatti la sola mancanza della lettera "s" nel nome a dominio non è sufficiente a differenziarlo dai segni distintivi anteriori della Ricorrente.

L'Esperto concorda con le argomentazioni della Ricorrente secondo cui [blackcircle.it](http://blackcircle.it) debba essere qualificato come un caso di typosquatting ovvero un nome a dominio composto da un errore ortografico comune, evidente o intenzionale di un marchio. È prassi consolidata presso gli Esperti considerare tale pratica idonea a generare confusione con il marchio pertinente ai fini dell'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute.

Infine l'aggiunta del suffisso gTLD ".it" alla denominazione di marchi registrati è unanimemente considerata inidonea a differenziare il nome a dominio dal marchio in virtù della sua funzione tecnica.

L'Esperto ritiene, pertanto, che sussiste il requisito della confondibilità tra nome a dominio contestato ed i diritti della 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”.*

Nel caso di specie, la Resistente non ha provveduto a presentare alcuna argomentazione, né documentazione, a supporto dell'eventuale sussistenza di propri diritti o titoli con riferimento al nome a dominio contestato.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Ricorrente e da quelle ricavabili dall'estratto WHOIS, l'Esperto nega che la società Macrosten LTD abbia diritti o interessi legittimi alla registrazione del nome a dominio contestato. Ed infatti la denominazione Macrosten non attribuisce alcun diritto / interesse legittimo alla registrazione di un dominio contenente il diverso segno distintivo BLACK CIRCLE. Né tale diritto o interesse può derivare da un presunto significato descrittivo / generico di tale termine visto anche l'uso che viene fatto del nome a dominio. Né infine vi è prova / evidenza di autorizzazioni / licenze concesse dalla Ricorrente alla Resistente che potessero attribuire al secondo un diritto / interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio.

A ciò si aggiunga che, ad avviso dell'Esperto, l'uso del nome a dominio non può essere qualificato come un *“uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.*

Come visto il nome a dominio reindirizza su un sito internet in cui sono presenti numerosi link promozionali. Tali link reindirizzano ad ulteriori siti che promuovono prodotti e servizi identici / affini a quelli della Ricorrente (settore della vendita di pneumatici). È molto probabile che tali link promozionali assicurino alla Resistente un determinato vantaggio economico. Tuttavia la Resistente otterrebbe tale guadagno sfruttando indebitamente e senza alcuna autorizzazione un segno distintivo praticamente identico a quello della Ricorrente e sul quale non vanta alcun diritto o interesse legittimo.

Tutto ciò non può in alcun modo essere qualificato come un uso lecito ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Risoluzione Dispute.

Ad avviso dell'Esperto, 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 trarre 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.

L'Esperto ritiene che la registrazione e l'uso in malafede del nome a dominio siano ricavabili dalle seguenti circostanze:

i. il nome a dominio contestato costituisce una ipotesi tipica di typosquatting. Gli Esperti tendono a ritenere il typosquatting come un indice sintomatico della mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio;

ii. il nome a dominio è stato registrato molto dopo i marchi ed i nomi a dominio della Ricorrente;

iii. una ricerca su google, condotta in data odierna, dimostra che digitando “black circle” o “black circles” i primi risultati sono tutti relativi all'attività della Ricorrente. Visto che l'attività della Ricorrente è risalente negli anni a ben prima la registrazione del nome a dominio, è molto probabile che una ricerca analoga fatta nel 2018 (data di registrazione del nome a dominio contestato) avrebbe dato gli stessi risultati. È dunque molto improbabile che la Resistente non conoscesse il business condotto dalla Ricorrente con il marchio BLACK CIRCLES. Ciò vale ancor di più nel caso di specie visto che la Resistente è una nota società attiva nella compravendita di nomi a dominio (c.d. domainers), pratica di per sé perfettamente lecita, purché non interferisca con i diritti di terzi. L'Esperto aderisce all'orientamento della giurisprudenza che imputa ai domainers un onere di diligenza maggiore all'atto della registrazione di un nome a dominio. Dunque se la società Resistente avesse condotto delle elementari verifiche sul nome a dominio che intendeva registrare, avrebbe certamente appurato che BLACK CIRCLES è un marchio registrato e in ogni caso riconducibile alla Ricorrente;

iv. è molto probabile che, per il tramite dei link sponsorizzati attraverso il nome a dominio contestato, la Resistente realizzi dei guadagni economici. Tali vantaggi sono ottenuti sfruttando indebitamente un segno distintivo pressoché identico al marchio BLACK CIRCLES e sul quale non ha alcun diritto o interesse legittimo. Tale condotta configura una ipotesi di uso in mala fede del nome a dominio tanto più che i link ospitati su detto sito internet sono tutti relativi al settore della vendita degli pneumatici ovvero lo stesso settore in cui è attiva da molti anni la Ricorrente.

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

P.Q.M.

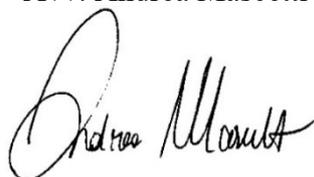
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da BLACKCIRCLES.COM LIMITED., e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “blackcircle.it” alla Ricorrente.

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, 18 gennaio 2024

Il Collegio Unipersonale

Avv. Andrea Mascetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Mascetti', written in a cursive style.