



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 6/2024 promossa da

GIUSTO MANETTI BATTILORO SpA

- Ricorrente -

CONTRO

NICOLA MIO

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: GOLDBEAUTYSHOP.IT

COLLEGIO DESIGNATO:

Avv. Loredana Mansi, Dott. Alessio Canova, Dott. Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-15.12.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**GOLDBEAUTYSHOP.IT**”, attivando la procedura di opposizione in data **19.12.2023**.

-30.04.2024: 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 oggetto di procedura, attualmente assegnato al sig. Nicola Mio., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-02.05.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Nicola Mio Viale Della Repubblica 114/2 33080 Fiume Veneto (PN) nkmio76@gmail.com.

-18.05.2024: 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, che risulta consegnata in data **10.06.2024**.

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 **15.07.2024**.

-16.07.2024: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che la Registrante provvedesse in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nelle persone dell’Avv. Loredana Mansi (Presidente), Dott. Alessio Canova e Dott. Mauro Delluniversità, con costituzione del collegio in data **17.07.24**

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente nel suo reclamo espone di essere un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di foglia d’oro, tecnica che pratica dal 1600, e di aver negli anni ampliato il proprio portfolio prodotti sviluppandone di nuovi tra cui la linea di oro per applicazioni cosmetiche.

La Ricorrente afferma di vantare diritti di esclusiva sul segno BEAUTY GOLD e – a supporto di tale affermazione – allega una tabella (doc.4) ove sono riportati i titoli di registrazione con numeri di deposito/registrazione ordinati per “continente”, “nazione” e “stato titolo/ domanda”. La citata tabella riporta altresì le classi oggetto di protezione, nello specifico le classi 1, 2, 3 – ove sono inclusi i cosmetici – e 14.

La Ricorrente sottolinea che il nome a dominio in contestazione - “**GOLDBEAUTYSHOP.IT**” - è simile al proprio marchio BEAUTY GOLD registrato per la prima volta in Italia il 17.12.2012 e in Unione Europea in data 13.02.2012, mentre il nome a dominio contestato è stato creato per la prima volta il 05.08.2021 (doc.6).

La Ricorrente è altresì titolare del nome a dominio beautygold.it registrato in data 29.01.2010 (doc. 7).

In merito ai motivi del reclamo, la Ricorrente evidenzia come nel dominio contestato sia ripreso il contenuto testuale del marchio anteriore BEAUTY GOLD, il termine SHOP - non avendo alcun ruolo individualizzante - suggerirebbe invece che si tratta di un sito di commercializzazione di prodotti. La Ricorrente afferma che la confusione sul mercato deriverebbe dal fatto che il nome a dominio contestato è utilizzato dal Resistente per l’offerta al pubblico di prodotti affini a quelli commercializzati, in particolare materiali preziosi quali oro e argento da utilizzare nella cosmesi. La Ricorrente espone che non ha mai preventivamente autorizzato o concesso al Resistente l’utilizzo del proprio marchio BEAUTY GOLD e/o la registrazione di nomi a dominio simili o con esso confondibili.

In merito alla malafede, la Ricorrente espone che a) la Resistente non poteva non essere a conoscenza del marchio BEAUTY GOLD per via del fatto che il suddetto marchio gode di notorietà a livello internazionale e della confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio BEAUTY GOLD; b) l’utilizzo di elementi grafici e testuali sul sito www.goldbeautyshop.it/shop simili a quelli presenti sul proprio sito internet associato al nome a dominio beautygold.it (doc. 7), registrato in data 29 gennaio 2010. La Ricorrente afferma che il Resistente – stante il medesimo settore merceologico - utilizza il nome a dominio contestato con la finalità di attrarre gli utenti sul proprio sito, generando confusione con il marchio del Ricorrente e tentando di ottenere un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio altrui, cosicché risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 3.7 comma 1, lettera d) del Regolamento dispute. La Ricorrente evidenzia anche che il Resistente - una volta ricevuta la comunicazione dell’avvio dell’opposizione avverso **GOLDBEAUTYSHOP.IT** (doc. 8) non si sia attivato ad eliminare i contenuti illeciti presenti sul sito associato al nome a dominio contestato.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione. Il Resistente, come anticipato, pur avendo ricevuto il plico con il reclamo, non ha presentato alcuna replica.

Si procede dunque sulla base delle argomentazioni svolte nel reclamo, nonché delle relative allegazioni.

Motivi della decisione

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute stabilisce che:

“sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che:

a) 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; e che

b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

Prima di entrare nel merito del presente motivo, il Collegio rileva che il nome a dominio contestato **GOLDBEAUTYSHOP.IT** è stato oggetto di regolare istanza di opposizione davanti al Register.it che ha provveduto ad attivare la relativa procedura in data 19.12.2023 (doc. 8). I dati del *whois* forniti dal Ricorrente in relazione al medesimo nome a dominio (doc. 6) sono, invece, a ritenersi non pertinenti per il caso in questione non essendo relativi al dominio **GOLDBEAUTYSHOP.IT**. Il Collegio ritiene comunque trattarsi di un mero errore materiale, che non crea alcun dubbio in relazione al dominio oggetto di contestazione.

Ai fini dell'integrazione dell'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute il nome a dominio contestato deve essere a) (...) *identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale (...)* su cui il Ricorrente vanta diritti.

La Ricorrente afferma di essere titolare di registrazioni di marchio BEAUTY GOLD, le cui domande di deposito più vecchie in Italia e in UE risalgono al 2011 e riporta tali registrazioni con il dettaglio, *inter alia*, dei numeri di concessione e delle classi rivendicate in una tabella allegata al reclamo (cfr. doc. 4).

Sebbene nel reclamo non siano stati allegati i certificati di registrazione dei titoli citati nella tabella questo Collegio richiamando

- la decisione WIPO relativa al caso *No. D2016-0205* in cui viene statuito che *“...if the complainant owns a registered trademark, then it generally satisfies the threshold requirement of having trademark rights”* e ancora *“According to paragraph 1.2 of the WIPO Overview 2.0 the threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name to determine Internet user confusion”* e,

- la decisione WIPO No. D2016-0804 in cui viene riportato che nel “ [paragraph 1.1 of the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition](#) (“WIPO Overview 2.0”), *ownership of a trademark generally satisfies the threshold requirement of having trademark rights, the location of the trademark, its date of registration, and the goods and/or services for which it is registered being irrelevant for the purpose of finding rights in a trademark under the first element of the UDRP*”.

ritiene che l’elencazione dei titoli di esclusiva BEAUTY GOLD contenuta nel doc. 4 sia, comunque, idonea a provare la titolarità delle registrazioni di marchio BEAUTY GOLD in capo alla Ricorrente. Il nome a dominio in contestazione è simile al marchio della Ricorrente, in quanto condivide la denominazione GOLD BEAUTY che costituisce la parte individualizzante del marchio; Il Collegio condivide l’argomentazione della Ricorrente secondo la quale il lemma SHOP - oltre a costituire termine descrittivo del locale destinato alla esposizione o vendita di prodotti GOLD BEAUTY - non è comunque idoneo a far venire meno la somiglianza tra il marchio GOLD BEAUTY e il nome a dominio contestato.

Stante la somiglianza tra il nome a dominio contestato e il marchio registrato della Ricorrente, codesto Collegio ritiene che il requisito di cui all’art. 3.6. lett. a) sia da ritenersi soddisfatto.

b) Sui diritti o interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

L’articolo 3.6 I comma del Regolamento di Risoluzione Dispute prevede altresì che “*l’attuale assegnatario (...) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*”.

L’art. 3.6 II comma del Regolamento Dispute aggiunge che “*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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*”.

È dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all’uso del nome a dominio contestato.

Nella presente procedura, il Resistente - pur avendo ricevuto il reclamo in 10.06.2024 - non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. Al contrario, la documentazione prodotta

dalla Ricorrente fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza di qualsiasi autorizzazione in capo al Resistente per l'uso e/o la registrazione del nome a dominio **GOLDBEAUTYSHOP.IT**.

Questo collegio ritiene di potersi allineare alle numerose decisioni (cfr. *ex multis*, la decisione CAMERAARBITRALE.IT "peutereyoutlet.it" del 9 febbraio 2018) che hanno ritenuto applicabile l'articolo 3.6. del Regolamento Dispute in presenza di fattispecie nelle quali la Resistente non aveva presentato repliche al reclamo e la Ricorrente aveva dimostrato l'assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio.

Deve dunque ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

c) Sulla malafede del Resistente

L'articolo 3.6 I comma del Regolamento di Risoluzione Dispute prevede infine che "*il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede*".

Sul punto la Ricorrente afferma che:

- a) "*Sulla base dei preesistenti diritti di privativa della ricorrente sul marchio "Beauty Gold", che gode indubbiamente di notorietà a livello internazionale, e della confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio della resistente, è incontrovertibile che la resistente fosse a conoscenza del noto marchio*"; e
- b) "*L'illecito utilizzo del marchio in questione è, altresì, palese alla luce degli elaborati grafici e testuali utilizzati sul sito Internet del resistente "https://www.goldbeautyshop.it/shop/" che sono del tutto simili a quelli impiegati della ricorrente nel proprio sito ufficiale registrato con il nome a dominio "beautygold.it"*".

In altri termini, in tema di mala fede, la Ricorrente sostanzialmente argomenta nel senso che il Resistente non poteva non conoscere ("*è incontrovertibile che la resistente fosse a conoscenza*") i marchi "Beauty Gold", in quanto questi godono "*indubbiamente di notorietà a livello internazionale*". A supporto di tale tesi, la Ricorrente cita il fatto che il sito internet collegato al nome a dominio contestato presenti contenuti "*del tutto simili a quelli impiegati della ricorrente nel proprio sito ufficiale*".

Il Collegio nota che entrambe le sopra citate affermazioni della Ricorrente sono del tutto sfinite di evidenza probatoria: non sono stati forniti elementi a conferma dell'asserita "*notorietà a livello internazionale*" del marchio "Gold Beauty" e nemmeno è stata prodotta una *screen capture* del sito <https://www.goldbeautyshop.it/shop/>, il quale nel momento in cui si scrive non presenta invece alcun contenuto.

In presenza di questo palese *deficit* probatorio, il Collegio si è chiesto fino a quale misura possa ritenersi che l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito della mala fede incomba sul Ricorrente, anche in assenza di contestazione delle argomentazioni proposte da parte del Resistente.

A tal riguardo, giova ricordare che il giù citato art. 3.6 del Regolamento Dispute dispone testualmente che:

“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che (...)”.

Nel caso in esame, la Ricorrente ha *affermato* che il nome a dominio contestato è stato registrato e utilizzato in mala fede, in quanto collegato ad un sito che presentava contenuti del tutto simili a quelli impiegati della ricorrente nel proprio sito ufficiale. Il Collegio, allo stato, non è in grado di verificare tali affermazioni, le quali tuttavia neppure sono state contestate dal Resistente.

Sotto quest'ultimo profilo, si richiama la Decisione MFSD 1/2024, nel caso “ itarrow.it” dove la mancata difesa del Resistente ha pesato nella valutazione della sussistenza del requisito della malafede e nell'ambito di detta procedura il Collegio affermava che *“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, si ritiene sussistente la malafede del Registrante nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio”.*

Sulla base di tali premesse, poiché il Collegio non ha ragione di dubitare della sincerità della Ricorrente e poiché il Resistente potrebbe aver rimosso i contenuti contestati dal proprio sito, una volta avuta notizia dell'opposizione, si ritiene che anche l'esistenza del requisito previsto dall'art. 3.6, comma I, lettera c) possa ritenersi sussistente.

P.Q.M.

Il Collegio di Esperti nominato, esaminato e valutato liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, ACCOGLIE il ricorso proposto da GIUSTO MANETTI BATTILORO SpA e conseguentemente dispone il trasferimento del nome a dominio <goldbeautyshop.it> in capo 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, addì 07 agosto 2024

Il Collegio di Esperti

Avv. Loredana Mansi

Dott. Alessio Canova

Dott. Mauro Delluniversità



Dr.ssa Loredana MANSI
N. Iscriz. ALBO 1048M
(in proprio e per gli altri)