



**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 11/2024 promossa da

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**GIANLUCA GIARDULLO**

*- Resistente -*

**\* \* \* \* \***

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI: [radioseriea.it](http://radioseriea.it)**

**COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Gabriele Cartella**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-31.05.2024:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio oggetto di procedura, attivando la procedura di opposizione in pari data.

**-21.10.2024:** 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 sopra citato, attualmente assegnato a Gianluca Giardullo, accertando che gli stessi valori risultavano in stato: ok/challenged.

**-22.10.2024:** il Registro confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Gianluca Giardullo Via Vione snc - 84039 Teggiano SA Email: giardullo@live.it

**-25.10.2024:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava il medesimo alla Registrante a mezzo racc. a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

**-31.10.2024:** la racc. veniva consegnata al resistente. Da tale data decorrevano i 25 gg. lavorativi per il deposito di eventuale replica ex art. 4.4 lett. a) del Reg. Disp. (con scadenza al 6.12.2024).

**-19.11.2024:** si costituiva, in termini, la resistente, con memoria di replica e docc. allegati. MFSD richiedeva delle integrazioni mancando nella memoria di replica alcuni elementi previsti dall’art. 4.6 Reg. Ris. Dispute. La memoria con le integrazioni veniva depositata in data 21.11.2024. In pari data la memoria ed i docc. allegati venivano trasmessi alla Ricorrente.

**-21.11.2024:** MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Gabriele Cartella, che accettava l’incarico in data **25.11.2024**.

## PREMESSO

### ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La ricorrente Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la Ricorrente) afferma di:

- essere l’organo governativo che gestisce dal 1946 le più importanti competizioni calcistiche in Italia e, in particolare, la cd. “Serie A”. La cd. “Serie A”:

- avrebbe miliardi di telespettatori in tutto il mondo;
  - dal campionato 98-99 al 23-24 avrebbe assunto la denominazione commerciale di “Serie A TIM”;
  - dal campionato in corso avrebbe assunto la denominazione commerciale “Serie A Enlive”;
  - avrebbe assunto il nome di “Lega Serie A” dal 2010;
  - aver lanciato dal campionato 23-24 “Radio TV Serie A”, in partnership con RDS.
- Inoltre, la Ricorrente afferma di essere titolare<sup>1</sup> dei seguenti marchi:



- marchio dell'UE n. 016504541, depositato il 24 marzo 2017 nelle classi 16, 17, 18, 25, 28, 38 e 41 e registrato il 31 agosto 2017;



- marchio italiano n. 302020000001045, depositato il 09 gennaio 2020 nelle classi 9, 16, 28, 38 e 41 e registrato il 19 settembre 2020;



- marchio dell'UE n. 018261207, depositato il 08 dicembre 2020 nelle Classi 9, 16, 28, 38 e 41



- marchio dell'UE n. 018956757, depositato il 28 novembre 2023 nelle classi 38 e 41 e registrato il 7 maggio 2024;

dei seguenti nomi a dominio:

- legaseriea.it, registrato fin dal 2010;
- legaseriea.com, registrato dal 2011;
- radioseriea.com, registrato dal 4 maggio 2023;

e di account social Facebook ed Instagram con diversi milioni di follower.

---

<sup>1</sup> La Ricorrente ha fornito prova della titolarità dei segni distintivi producendo estratti delle banche dati UIBM, EUIPO e WHOIS (who.is).

La Ricorrente afferma che il segno “Serie A” sarebbe notorio in Italia, in conseguenza del suo uso estensivo, del seguito, delle pubblicità e delle trasmissioni sui media nazionali, ma produce documentazione relativa al solo seguito sui profili social.

La Ricorrente contesta la registrazione, avvenuta il 22 giugno 2022<sup>2</sup>, del nome a dominio radioseriea.it sostenendo quanto segue.

Quanto al requisito di cui all’art. 3.6 lett. a) del Regolamento, sussisterebbe un rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi della Ricorrente:

- infatti, la registrazione ad opera della Resistente sarebbe avvenuta più di 10 anni dopo la registrazione da parte della Ricorrente dei nomi a dominio e dei marchi citati;
- peraltro, il nome a dominio contestato sarebbe quasi identico alla denominazione “Lega Serie A” ed agli anteriori marchi citati, dai quali si distinguerebbe solo per l’assenza del termine generico e descrittivo (come tale, inidoneo a differenziare sufficientemente i segni) “radio” e dall’estensione “.it” (anch’essa inidonea a differenziare i marchi). Di conseguenza, sussisterebbe un rischio di confusione ed associazione per i consumatori.

Quanto al requisito di cui all’art. 3.6 lett. b) del Regolamento, la Resistente non avrebbe alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio radioseriea.it:

- infatti, la sussistenza di un diritto o titolo non potrebbe discendere dalla mera registrazione del nome a dominio contestato;
- peraltro, la mancanza di un titolo o interesse legittimo della Resistente si ricaverebbe, invece, dal fatto che avendo la Ricorrente provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato, sulla Resistente graverebbe l’onere di dimostrare il proprio diritto o titolo;
- comunque, il nome a dominio contestato reindirizzerebbe al diverso nome a dominio <https://www.radioalfalab.it/>, ossia un nome a dominio in cui non è utilizzato il segno “Radio Serie A”. Da tale mancato utilizzo deriverebbero tre conclusioni:
  - la Resistente non sarebbe conosciuta con il nome a dominio contestato;
  - la Resistente non vanterebbe alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato;

---

<sup>2</sup> Dunque, successivamente al deposito/alla registrazione di taluni dei marchi/nomi a dominio della Ricorrente.

- tale fatto sarebbe indicativo di un uso del segno “Radio Serie A” non conforme ai canoni di buona fede e correttezza, che sfrutterebbe la reputazione del segno “Serie A” per promuovere servizi che nulla hanno a che fare con quest’ultimo.

Quanto al requisito di cui all’art. 3.6 lett. c) del Regolamento, la Resistente avrebbe registrato e starebbe usando il nome a dominio in mala fede:

- infatti, sarebbe evidente che la Resistente conoscesse, al momento della registrazione il marchio “Serie A”, posto che:
  - il nome a dominio contestato comprenderebbe il segno “Serie A”;
  - il nome a dominio contestato sarebbe stato registrato dopo il deposito e la registrazione dei marchi della Ricorrente e, come detto, sarebbe quasi identico alla loro componente verbale “Serie A”;
  - il segno “Serie A” sarebbe notorio;
  - come detto, il nome a dominio contestato reindirizzerebbe al diverso nome a dominio <https://www.radioalfalab.it/>, ossia un nome a dominio in cui non è utilizzato il segno “Radio Serie A”.

La Ricorrente conclude, chiedendo il trasferimento del nome a dominio contestato a proprio nome.

### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente contesta la tesi della Ricorrente sostenendo quanto segue.

Quanto al requisito di cui all’art. 3.6 lett. a) del Regolamento, non sussisterebbe un rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi della Ricorrente per le seguenti ragioni:

- il nome a dominio contestato rappresenterebbe un cd. alias ed avrebbe la sola funzione di intercettare nuova utenza per RadioAlfaLab (ossia, la radio sul cui dominio <https://www.radioalfalab.it/> vengono reindirizzati i soggetti che digitano il nome a dominio contestato);
- il nome a dominio contestato non sarebbe né identico, né confondibile con i marchi (uno dei quali, “Radio TV Serie A” sarebbe anche posteriore alla data di registrazione del nome a dominio contestato) ed i nomi a dominio della Ricorrente, anche in considerazione della diversità di servizi e di programmazione offerti;

- non esisterebbe alcun collegamento tra Lega Serie A ed il nome a dominio contestato, posto che quest'ultimo non avrebbe alcunché a che vedere con il settore calcistico e posto che la programmazione radiofonica di RadioAlfaLab non conterrebbe alcun riferimento al settore calcistico ed al campionato di serie A;
- l'espressione "serie a" indicherebbe un modo colloquiale per esprimere il concetto di "qualità" o "eccellenza" e, quindi, nell'accezione della Resistente indicherebbe una radio "eccellente";
- esistono altre "serie A" in altri sport (ad es.: pallavolo, basket, ecc.) e l'espressione non sarebbe, quindi, monopolizzabile.

Quanto al requisito di cui all'art. 3.6 lett. b) del Regolamento, la Resistente vanterebbe diritti o titoli in relazione al nome a dominio radioseriea.it per le seguenti ragioni:

- come detto, il nome a dominio contestato rappresenterebbe un alias, usato in buona fede, prima di aver avuto notizia dell'opposizione, per offrire al pubblico un servizio radiofonico;
- stante la diversità della programmazione, non sussisterebbe un pericolo di sviamento della clientela.

Quanto al requisito di cui all'art. 3.6 lett. c) del Regolamento, la Resistente non avrebbe registrato e non starebbe usando il nome a dominio contestato in mala fede per le seguenti ragioni:

- il nome a dominio contestato sarebbe stato registrato anteriormente alla data di deposito/registrazione di taluni segni distintivi della Ricorrente;
- gli utenti dei servizi del Resistente non avrebbero alcun interesse nei confronti del settore calcistico e, quindi, ciò non procurerebbe alcun vantaggio al Resistente.

Il Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di riassegnazione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le allegazioni della Ricorrente in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3.6 del Regolamento per il trasferimento dei nomi a dominio risultano fondate.

### **a) Primo requisito: identità o confondibilità e diritti del Ricorrente**

L'art. 3.6 co. 1 lett. a) del Regolamento stabilisce che la Ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione con un marchio o un altro segno distintivo in sua titolarità.

Pur se:



- il marchio dell'UE n. 018956757 ed;
- il nome a dominio radioseriea.com;

entrambi in titolarità della Ricorrente, sono stati depositati/registrati successivamente alla data di registrazione del nome di dominio contestato, la Ricorrente ha provato di essere titolare di ulteriori segni distintivi, depositati e registrati in data anteriore a quella di registrazione del nome a dominio contestato, con i quali quest'ultimo è confondibile.

Il giudizio di confondibilità dev'essere condotto in via globale e sintetica (Cass. 39764/2021; conformi: Trib. Firenze, 05/07/2024, rel. Pattonelli; Trib. Bologna, 10/06/2022, rel. Romagnoli; App. Milano, 16/07/2020, rel. Bonaretti), tenendo in considerazione non solo gli elementi distintivi e dominanti dei segni in raffronto, ma anche (i) l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti/servizi, (ii) l'eventuale rinomanza del marchio anteriore ed il suo carattere forte o debole, nonché (iii) il livello di attenzione posto dal consumatore, al fine di verificare se sussiste un rischio di confusione.

Nel caso in esame, il giudizio di confondibilità porta a ritenere il nome a dominio contestato idoneo ad indurre in confusione con i segni anteriori.

Infatti, il nome a dominio radioseriea.it contiene integralmente l'elemento denominativo (distintivo e dominante) "serie A" già contenuto:

- negli anteriori marchi nn. 016504541 e 018261207 dell'UE, nonché n. 302020000001045 italiano, registrati anche nella classe 38 relativa ai servizi di telecomunicazione, anche radiofonica;
- negli anteriori nomi a dominio legaseriea.it e legaseriea.com;
- nella denominazione della Ricorrente, Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Alla luce dei criteri di svolgimento del giudizio di confondibilità e delle decisioni in tema di riassegnazione di nomi a dominio (decisione Itairwaysvirtual, 14/04/2024; decisione Mondoconvenienza, 09/04/2024), quando un nome a dominio incorpora nella sua

interrezza il marchio del ricorrente, è simile a quel marchio in modo confondibile, nonostante l'aggiunta di altre parole e la confondibilità non viene meno per via:

- dell'aggiunta nel nome a dominio del termine "radio", generico e meramente descrittivo del servizio offerto dalla Resistente (servizio, peraltro, rivendicato nei marchi anteriori della Ricorrente);
- della presenza dell'estensione ".it", stante il fatto che le estensioni sono elementi propri dei nomi a dominio, inidonee a differenziare i segni;
- del fatto - asserito dalla Resistente - secondo cui la programmazione radiofonica delle due emittenti sarebbe differente, essendo tale circostanza irrilevante;
- dal fatto - asserito dalla Resistente - secondo cui il termine "radioseriea" indicherebbe una radio "eccellente", essendo tale circostanza "semantica" comunque non sufficiente per escludere la confondibilità;
- dal fatto che altri soggetti potrebbero vantare diritti sul segno "serie a";

soprattutto se si considera che i marchi anteriori della Ricorrente risultano registrati - come detto - anche nella classe 38.

Non va dimenticato, poi, che, trattandosi di servizi radiofonici, il consumatore medio presta un livello di attenzione basso, posto che tali servizi sono:

- diretti ad un pubblico eterogeneo e non specializzato;
- notoriamente non forniti a pagamento.

Ancora, la Ricorrente sostiene che il marchio "Serie A" sia rinomato e produce, a dimostrazione, i soli screenshot delle pagine social della "Lega Serie A". A prescindere dall'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare tale rinomanza, rientra nel fatto notorio l'uso estensivo del marchio "Serie A" in Italia; da ciò deriva che i consumatori riterranno tale elemento quale elemento maggiormente distintivo nei segni in raffronto (decisione Itairwaysvirtual, 14/04/2024).

Alla luce di quanto esposto, **si ritiene che sussista il requisito stabilito dall'art. 3.6 co. 1 lett. a) del Regolamento, stante la confondibilità del nome a dominio contestato con i segni distintivi della Ricorrente.**

**b) Secondo requisito: inesistenza di un diritto/titolo della Resistente sul nome a dominio contestato**

Sul punto, le decisioni in tema di riassegnazione di nomi a dominio affermano ripetutamente che, stante la difficoltà per il Ricorrente di dimostrare l'inesistenza di un diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio, qualora quest'ultimo dimostri le



condizioni di cui all'art. 3.6 lett. a) e c) del Regolamento, il nome a dominio viene trasferito al Ricorrente, a meno che la Resistente non provi che *“1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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 la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Tenuto conto di quanto sopra e del fatto che la Resistente si è espressa solo in merito ai requisiti indicati ai succitati numeri 1) e 3), rileva quanto segue.

Correttamente, la Ricorrente sostiene che la sussistenza del diritto o del titolo non può discendere dalla mera registrazione del nome a dominio contestato.

Analogamente, il diritto o il titolo non possono discendere dal mero utilizzo del nome a dominio contestato prima del ricevimento della notizia dell'opposizione, posto che ciò che rileva, ai sensi del Regolamento, è che tale utilizzo sia avvenuto *“in buona fede”*.

Ora, considerato che:

- come correttamente rilevato dalla Ricorrente e riconosciuto dalla Resistente, il segno *“radio serie a”* non viene utilizzato nel nome a dominio di reindirizzamento <https://www.radioalfalab.it/>;
- la stessa Resistente riconosce che il nome a dominio contestato ha soltanto lo scopo di intercettare nuova utenza per RadioAlfaLab (utenza che, se viene *“catturata”*, evidentemente viene sviata da un'altra emittente radiofonica). Sul punto di evidenza che se il nome a dominio contestato intercetta nuovo pubblico, con un alto grado di probabilità lo fa grazie all'agganciamento con i marchi della Ricorrente e non certo perché – come pretenderebbe la Resistente – gli utenti cercando online una radio *“eccellente”*, digitano *“radio serie a”*;
- la Ricorrente vanta diritti di privativa anteriori a quelli della Resistente sul marchio *“serie a”*;

non risulta provato (ed, anzi, è dubitabile) che il nome a dominio sia (stato) utilizzato *“in buona fede”* o senza l'intento di sviare clientela.

A maggior motivo se si osserva che, tra le circostanze che l'art. 3.7 del Regolamento indica esemplificativamente come prove della registrazione e dell'uso di un nome a dominio in mala fede, rientra *“d) la circostanza che ... 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 ...”.*

Sempre l'art. 3.7 del Regolamento consente di rilevare altri elementi da cui dedurre la mala fede (e, quindi, l'assenza di uso “in buona fede”). Si evidenzia, pertanto, che la Resistente, nel riconoscere al segno “serie a” il significato di “eccellenza” (significato che deriva dalla circostanza che la “Serie A” è la massima competizione calcistica italiana, nella quale sono impegnati i migliori club calcistici nazionali), indirettamente riconosce la notorietà del marchio “Serie A”. Ora, nella consapevolezza della notorietà del marchio “Serie A” e, quindi, della titolarità dei diritti in capo alla Ricorrente, la registrazione e l'uso da parte della Resistente del nome a dominio contestato al solo fine di reperire nuovi utenti, non possono essere considerati come improntati a buona fede.

Alla luce di quanto esposto, **si ritiene che sussista il requisito stabilito dall'art. 3.6 co. 1 lett. b) del Regolamento, stante l'inesistenza di diritti/titoli della Resistente sul nome a dominio contestato.**

**c) Terzo requisito: registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'art. 3.6 co. 1 lett. c) del Regolamento stabilisce che la Ricorrente deve provare, anche ricorrendo alle circostanze di cui all'art. 3.7 del Regolamento, che il nome a dominio contestato è stato registrato e utilizzato in mala fede.

La Ricorrente ha affermato che:

- il nome a dominio contestato comprende il segno “serie A”, già oggetto di proprie anteriori privative e contenuto nella propria denominazione sociale;
- il nome a dominio è stato registrato dopo il deposito e la registrazione di taluni propri marchi e nomi a dominio, comprensivi dell'elemento denominativo “serie A”;
- il nome a dominio non presenta alcun collegamento con il nome a dominio di reindirizzamento <https://www.radioalfalab.it/>, in cui il segno “serie A” nemmeno compare.

Anche alla luce delle considerazioni già svolte in relazione all'art. 3.7 del Regolamento, le argomentazioni della Ricorrente sono fondate. Infatti, come detto:

- sussiste la circostanza indicata dall'art. 3.7 co. 1 lett. d) del Regolamento;

- la rinomanza, riconosciuta indirettamente dalla Resistente, del segno “serie A”, implica la conoscenza da parte della Resistente del fatto che la Ricorrente vantava diritti su tale segno.

Tali fatti costituiscono prova della mala fede della Resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio contestato.

Peraltro, sul tema la Ricorrente si è limitata ad opporre due osservazioni irrilevanti, ossia che:

- il nome a dominio contestato sarebbe stato registrato anteriormente alla data di deposito/registrazione di taluni segni distintivi della Ricorrente. Tuttavia – come visto – ci sono ulteriori marchi e nomi a dominio della Ricorrente, depositati/registrati anteriormente alla data di registrazione del nome a dominio contestato e comprensivi dell’elemento letterale distintivo “Serie A”;
- gli utenti dei servizi della Resistente non avrebbero alcun interesse nei confronti del settore calcistico e, quindi, ciò non procurerebbe alcun vantaggio a suo favore. Tuttavia, l’argomentazione della Resistente non può essere accolta, per due ragioni.

Anzitutto, il punto di osservazione indicato dalla Resistente è errato; ciò che occorre esaminare non è la condotta dei soggetti già utenti di Radio Alfa Lab (che, se già sono utenti di tale radio, certamente non digitano “radioseriea” sul proprio browser per giungere sul sito dell’emittente radiofonica), bensì la condotta dei soggetti che non sono già utenti di Radio Alfa Lab e che la Resistente vuole esplicitamente intercettare: gli utenti che digitano sul proprio browser i termini “radio serie a” cercano link relativi alla radio della serie A; la Resistente attrae tali utenti, a scopo di trarne profitto, ingenerando un rischio di confusione.

Inoltre, quanto la Resistente afferma in merito all’assenza di “vantaggi” derivanti dalla propria condotta, è smentito dal fatto che la stessa riconosce che il nome a dominio contestato è utilizzato unicamente per catturare nuovi utenti: nuovi utenti (ossia, nuovi visitatori di una pagina web) non possono che tradursi in profitto.

Alla luce di quanto esposto, **si ritiene che sussista il requisito stabilito dall’art. 3.6 co. 1 lett. c) del Regolamento, stante la registrazione e l’uso in mala fede del nome a dominio contestato.**

**P.Q.M.**

Il Collegio unipersonale nominato, esaminati il reclamo, la memoria di replica e i rispettivi allegati, accoglie il reclamo proposto da Lega Nazionale Professionisti Serie A e dispone che il nome a dominio radioseriea.it sia trasferito (riassegnato) a quest'ultima. Manda alla Segreteria del PSRD per la pubblicazione della decisione e la comunicazione al Registro, alla Ricorrenti e al Resistente.

Così deciso in Milano, 10 dicembre 2024

Il Collegio unipersonale



avv. Gabriele Cartella