



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 9/2022 promossa da

CASEIFICI GRANTERRE S.P.A.

- Ricorrente -

CONTRO

FRANCESCO ANDRIOLA

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: gruppoparmareggio.it

COLLEGIO DESIGNATO: avv. Andrea Mascetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-04.03.2022: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di opposizione del nome a dominio **“parmareggio.it”**;

-28.04.2022: 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 **“parmareggioe.it”**, attualmente assegnato a Francesco Andriola., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-28.04.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante Francesco Andriola. Via Pietro Micca, 121, 72017 Ostuni BR, comunicando nel contempo anche la mail del medesimo.

-29.04.2022: 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, la cui consegna è stata tentata in data **04.05.2022**; il plico è stato successivamente restituito al mittente non avendo il destinatario curato il ritiro, dopo la scadenza del termine di giacenza, in data 6 giugno 2022

Ai sensi dell'art. 4.4 lett. b) del Reg.Ris.Disp, il reclamo si considera conosciuto dal resistente nel caso di mancato ritiro della raccomandata, al compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale ed in tale momento si considera iniziata la procedura ex art. 4.6 Reg.Ris.Disp.

-12.07.2022: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Andrea Mascetti, che accettava l’incarico in data **18.07.2022**

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è la Caseifici Granterre S.p.A. (già Parmareggio S.p.A.), società attiva nella produzione e commercializzazione di formaggi DOP (tra cui Parmigiano Reggiano).

La Ricorrente sostiene di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti il segno “PARMAREGGIO”, tra cui parmareggio.org, parmareggio.net, parmareggio.eu, parmareggio.jp, parmareggio.cn, parmareggio.uk, parmareggio.us, parmareggiiodop.it,

parmareggioemiliano.it, parmareggioitalianodop.it, parmareggioqualita.it,
parmareggioselezione.it.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare delle seguenti registrazioni di marchio:

- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4686754 "PARMAREGGIO",
richiesta il 17 ottobre 2005, concessa il 09 ottobre 2006 e debitamente rinnovata, in
relazione ai prodotti della classe 29;

- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4967782 "PARMAREGGIO &
figura", richiesta il 20 marzo 2006, concessa il 28 marzo 2007 e debitamente rinnovata,
in relazione ai prodotti della classe 29.

L'Esperto rileva che tali marchi sono ancora a nome di Parmareggio S.p.A. La
Ricorrente ha tuttavia dimostrato che la Parmareggio S.p.A., ha mutato la propria
denominazione sociale in Caseifici Granterre S.p.A., ovvero la denominazione
dell'attuale Ricorrente.

Per quanto concerne il presente procedimento, la Ricorrente contesta la registrazione del
nome a dominio <gruppoparmareggio.it> da parte del Sig. Francesco Andriola in
quanto:

i) il nome a dominio sarebbe confondibile con i marchi anteriori della Ricorrente a
componente PARMAREGGIO;

ii) il 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 il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei diritti anteriori
della Ricorrente sul marchio PARMAREGGIO al momento della registrazione del
nome a dominio. Inoltre, anche l'uso di <gruppoparmareggio.it> è considerato dal
Ricorrente in malafede.

Alla luce di tali circostanze, il Ricorrente chiede il trasferimento del nome a dominio a
proprio favore.

ALLEGAZIONI DELLA RESITENTE

Alla luce delle informazioni in possesso dell'Esperto, il Resistente non ha depositato repliche al ricorso del 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 di marchi composti da PARMAREGGIO che ad avviso dell'esperto sono simili al nome a dominio oggetto di contestazione.

Ed infatti il segno distintivo PARMAREGGIO è interamente contenuto nel nome a dominio contestato e tale circostanza è secondo la maggioranza degli Esperti nelle procedure UDRP, sufficiente per affermare la confondibilità tra nome e dominio e diritti del ricorrente (si veda WIPO Overview 3.0., art. 1.7., pg. 21).

Ad avviso dell'Esperto, l'aggiunta dell'elemento “gruppo”, non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione con i marchi della Ricorrente. Al contrario, tale elemento accresce il rischio di confusione trattandosi di parola di uso comune, spesso utilizzata nel riferirsi a società tra loro collegate o soggette a controllo comune.

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”.

Si è già osservato come, nel caso di specie il resistente, pur avendone avuto la facoltà, non abbia svolto alcuna attività difensiva.

L'Esperto concorda che il nome del Resistente “Francesco Andriola” non appare idoneo a giustificare la registrazione e l'uso di un nome a dominio composto dal marchio PARMAREGGIO. A ciò si aggiunga che il Resistente, pur avendone avuta la possibilità, non ha allegato né prodotto alcun elemento che potesse supportare un eventuale diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato.

Tenendo a mente che l'onere probatorio relativo al secondo elemento grava interamente sul resistente, l'Esperto conclude che Francesco Andriola non è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Attualmente il nome a dominio opera un reindirizzamento sul sito ufficiale della Ricorrente. Tale uso non è idoneo a conferire in capo al Resistente diritti o interessi legittimi sul nome a dominio ciò anche nell'ipotesi in cui il reindirizzamento avviene sul sito ufficiale del Ricorrente non cagionando, quantomeno in apparenza, alcun pregiudizio al Ricorrente stesso.

Ed infatti il controllo sul flusso di utenti che raggiunge un determinato sito deve essere gestito esclusivamente dal titolare di suddetto sito o da soggetto da lui autorizzato. Ed infatti non è escluso che tale reindirizzamento possa cambiare in futuro, per esclusiva scelta del titolare del dominio contestato, e reindirizzare il nome a dominio composto dal marchio su altri siti, anche in concorrenza con il Ricorrente o che possa essere utilizzato per altre finalità in danno del Ricorrente o dei consumatori. Peraltro non è escluso che l'indirizzo email associato al dominio <gruppoparmareggio.it> possa essere

utilizzato per ottenere informazioni dai consumatori inducendo questi ultimi a credere che tali informazioni siano richieste dal titolare del marchio “PARMAREGGIO”.

Si segnala che altresì che precedenti esperti di procedure di riassegnazione hanno ritenuto non conforme ai requisiti di cui all'art. 4(c)(i) o 4(c)(iii), UDRP (norma analoga all'art. 3.6., Reg. Dispute .it) l'uso del marchio del Ricorrente all'interno di un nome a dominio su cui egli non ha alcun controllo, anche nell'ipotesi in cui il dominio reindirizza sul sito ufficiale del Ricorrente (v. Direct Line Ins. plc v. Low-cost-domain, FA 1337658).

Alla luce di quanto sopra, l'Esperto conclude che non risulta provato alcun diritto o interesse legittimo in capo al Resistente, ai sensi dell'art. 3.6 del 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.

L'Esperto ritiene che il Resistente non potesse non conoscere l'esistenza dei diritti del Ricorrente sul marchio "PARMAREGGIO" per le seguenti ragioni:

i)il marchio PARMAREGGIO del Ricorrente sono stati registrati molti anni prima rispetto alla registrazione del nome a dominio <gruppoparmareggio.it> e godono quantomeno in Italia di un certo grado di notorietà;

ii)il nome a dominio <gruppoparmareggio.it> reindirizza sul sito ufficiale <parmareggio.it> ed è dunque difficilmente sostenibile che tale reindirizzamento sia avvenuto senza la collaborazione o comunque il consenso del resistente.

Rispetto all'uso in malafede si richiama quanto enunciato nella sezione B della decisione. Il fatto che <gruppoparmareggio.it> reindirizza sul sito ufficiale della Ricorrente non è sufficiente per concludere che tale uso non sia effettuato in mala fede. Ed infatti tale uso potrebbe cambiare in qualsiasi momento e già tale rischio qualifica la condotta del Resistente come in malafede. Inoltre l'Esperto non può escludere che l'account email corrispondente al nome a dominio sia utilizzata dal resistente per finalità illecite. Si valorizza altresì il fatto che il Ricorrente ha inviato una diffida al resistente prima dell'avvio della procedura ed a tale missiva il resistente non ha mai risposto. Né il Resistente ha ritenuto di dover replicare nell'ambito della seguente procedura, pur avendone avuta la possibilità.

Tali circostanze, unite alla notorietà del marchio PARMAREGGIO in Italia, sono sufficienti, ad avviso dell'Esperto, per concludere che il nome a dominio contestato è stato registrato e usato in mala fede.

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 Caseifici Granterre S.p.A., e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "gruppoparmareggio.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, 30 luglio 2022.

Il Collegio Unipersonale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Morabito". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A'.