



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 8/2021 promossa da

SPECIALTYRES S.L.

- Ricorrente -

CONTRO

TRADELOGIK FIRM

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: specialgomme.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Guido Maffei

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 18.02.2021:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “**specialgomme.it**”;
- 12.08.2021:** 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 “specialgomme.it”, attualmente assegnato a Tradelogik Firm, accertando che lo stesso valore risultava in stato: autoRenewPeriod / challenged / clientDeleteProhibited
- 16.08.2021:** il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;
- 8.09.2021:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, una volta ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna veniva effettuata in data **23.09.2021**.
- 25.10.2021:** MFSD, non ricevendo la cartolina AR comprovante la consegna del reclamo, inviava reclamo a Poste Italiane, ricevendo risposta in data **29.10 21**, con allegata la prova della consegna del plico.
- 02.11.2021:** scaduto il termine per il deposito della replica in data **28.10.2021**, senza aver ricevuto replica da parte del registrante, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Guido Maffei, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Specialtyres S.L. (d’ora in avanti “Specialtyres” o “la Ricorrente”), società spagnola operante nel settore della vendita di pneumatici, deduce di essere titolare del nome a dominio <specialgomme.com> operante attraverso il relativo sito internet fin dal febbraio 2011.

La Ricorrente deduce che il nome a dominio <specialgomme.com> è ampiamente utilizzato per un sito di e-commerce dedicato alla vendita di pneumatici.

Specialtyres, in aggiunta, afferma che il nome a dominio contestato <specialgomme.it>, pur essendo stato registrato nel 2002, è stato acquisito nel settembre del 2019 dalla

società Tradelogik Firm (d'ora in avanti "Tradelogik" o "la Resistente") attuale titolare del predetto nome a dominio.

In base a quanto dedotto dalla Ricorrente, la Resistente avrebbe acquisito il predetto nome a dominio con la finalità di porre in essere un'attività decettiva, illecita e gravemente lesiva dei diritti ed interessi patrimoniali e non della Specialtyres.

In particolare, in base alle tesi attoree, la Resistente avrebbe acquisito il nome a dominio in contestazione con il preciso intento di lucrare parassitariamente sulla notorietà del dominio di Specialtyres, <specialgomme.com>, come dimostrerebbero le condotte anticoncorrenziali da sviamento di clientela descritte in atti.

In particolare, la Ricorrente riporta (i) una serie di doglianze pervenute alla Ricorrente per evidenti disservizi imputabili alla Resistente e (ii) una serie di annunci Google imputabili alla Resistente attraverso i quali viene screditata la Ricorrente stessa.

Tali doglianze ed annunci Google, dal punto di vista della Ricorrente, proverebbero l'intento di sviamento di clientela, con relativo pregiudizio dovuto anche alla modesta qualità dei servizi offerti dalla Resistente, e rappresenterebbero gravi attacchi anticoncorrenziali; il tutto a danno della Specialtyres.

Da ultimo, la Ricorrente informa che la Resistente ha ottenuto la registrazione in Italia per il marchio SPECIALGOMME e che tale registrazione verrà impugnata presso le Autorità competenti in quanto nulla ed invalida in virtù dell'art.12 comma 1, lettera b) del Codice di Proprietà Industriale.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini di cui al Reg. Ris. Dispute, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

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 la Ricorrente vanta diritti, o al nome e cognome della stessa Ricorrente.

L'Esperto ritiene, innanzitutto, che la Ricorrente non abbia fornito la prova di essere titolare del nome a dominio <specialgomme.com>. In effetti, analizzata l'allegazione probatoria della Ricorrente, non vi è alcuna traccia che consenta a questo Esperto di attribuire la titolarità del nome a dominio azionato alla Specialtyres. Non solo, l'Esperto ha provveduto ad ottenere la visura del nome a dominio <specialgomme.com> (whois) rilevando come alla voce Registrant sia indicata la dicitura *redacted for privacy*. Ora, se da un lato è noto che l'utilizzo di uno scudo privacy per evitare la diffusione dei dati personali è considerato legittimo, dall'altro è evidente come siffatta accortezza non consenta una pacifica e certa attribuzione di titolarità con riferimento al nome a dominio qui azionato. Ma vi è di più. L'Esperto ha provato a verificare se, attraverso l'analisi del sito internet corrispondente al nome a dominio qui azionato, fosse possibile in qualche modo appurare una qualsivoglia relazione tra <specialgomme.com> e la Specialtyres. Ebbene, dall'analisi del predetto sito, è stato appurato come responsabile dell'attività di vendita degli pneumatici risulti la Capo Trade S.L., società evidentemente diversa dalla Ricorrente.

Dunque, la mancata prova della titolarità del nome a dominio azionato in capo alla Ricorrente rappresenta motivo sufficiente per respingere il ricorso in quanto evidentemente viziato sotto il profilo della legittimazione attiva.

In ogni caso l'Esperto desidera approfondire ulteriori aspetti attinenti al ricorso sottoposto alla sua attenzione.

È importante considerare che, a parte le ipotesi di confusione con il nome o cognome del ricorrente (ma non è certo questo il caso), il minimo comun denominatore affinché un segno possa essere invocato nel corso di una procedura di riassegnazione, è che si tratti di un segno distintivo aziendale in grado di togliere il requisito della novità al nome a dominio contestato.

Ora, tale segno può essere registrato come marchio di impresa, ma non è necessaria tale registrazione per avviare una procedura di riassegnazione. Nei casi come quello che qui ci impegna è opportuno comprendere se e quando il segno non registrato è in grado di togliere novità al dominio contestato avendo attenzione al momento nel quale il dominio contestato è venuto ad esistenza o, come nel caso di specie, è stato acquisito successivamente alla sua registrazione.

Ebbene, per risolvere questo quesito è necessario considerare il combinato disposto degli articoli 22 comma 1 e 12 comma 1, lettera b) del Codice di Proprietà Industriale.

In base a tali disposizioni è vietato adottare come nome a dominio un segno uguale o simile all'altrui marchio se ciò determina un rischio di confusione per il pubblico ma detto altrui marchio, se non registrato, deve essere assistito da un uso che ne abbia

comportato una notorietà non puramente locale al momento dell'adozione/acquisizione del nome a dominio.

In altre parole, la Ricorrente avrebbe dovuto provare la notorietà del nome a dominio <specialgomme.com> nel momento in cui la Resistente ha acquisito il nome a dominio contestato e quindi settembre 2019 come risulta in atti.

Ora, a tale fine la Ricorrente ha allegato una immagine priva di data e senza indicazione di alcuna fonte (probabilmente il sito internet www.specialgomme.com) che potrebbe essere successiva al settembre 2019 e asserita ampia rassegna stampa che in realtà si sostanzia in due articoli del 2017 dei quali il primo non fa menzione alcuna dell'iniziativa azionata dalla ricorrente mentre il secondo riporta che le migliori gomme sono disponibili su SPECIAL GOMME ed offre un link al sito www.specialgomme.com. Si tratta di un corredo probatorio del tutto insufficiente a provare la notorietà non puramente locale del segno. Tale insufficienza è particolarmente rilevante nel caso di specie posto che il segno <specialgomme.com> pone importanti quesiti in merito alla capacità distintiva che, ovviamente, deve informare di sé qualsiasi segno distintivo. Ora, è evidente come il predetto segno si componga di un termine (SPECIAL) meramente laudativo/generico abbinato alla parola GOMMA che non ha alcuna attitudine distintiva nel caso di specie in quanto si limita ad indicare il prodotto venduto attraverso il sito corrispondente al nome a dominio in esame. Dunque, si tratta di un segno privo di capacità distintiva intrinseca.

Ora, per poter provare (i) notorietà non puramente locale e (ii) sopravvenuta capacità distintiva in considerazione dell'uso fatto del segno il titolare, in base alla giurisprudenza, avrebbe dovuto provare che quantomeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi, grazie al segno, i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. In particolare, le circostanze in cui il requisito dell'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso possa essere considerato soddisfatto non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali e astratti. Al riguardo, si devono prendere in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal segno, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale segno, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione.

La prova ovviamente deve essere chiara e convincente. Nella fattispecie, la Ricorrente avrebbe dovuto stabilire chiaramente tutti i fatti necessari a concludere con certezza che il segno non solo è stato usato come indicazione dell'origine, ma anche e soprattutto che esso ha creato nella mente del pubblico italiano un nesso di riferimento con i propri

prodotti, nonostante il fatto che, in assenza di tale uso, il segno in esame sarebbe privo del carattere distintivo necessario a stabilire tale nesso.

Per quanto sopra riportato è evidente come le evidenze probatorie depositate dalla Ricorrente non siano assolutamente sufficienti a dimostrare l'esistenza di un diritto sul segno distintivo <specialgomme.com> antecedente all'acquisizione del nome a dominio <specialgomme.it> da parte della Resistente.

L'Esperto ritiene, pertanto, non provato l'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

L'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce inoltre che, affinché si possa procedere alla riassegnazione è necessario accertare che la Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.

A tale scopo la Resistente deve provare che (i) 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 (ii) 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 (iii) 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.

Ora, è evidente che la Resistente non avendo replicato non ha provato alcuna delle circostanze sopra indicate. Tuttavia, non essendo stato provato dalla Ricorrente l'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it", la suddetta mancanza è del tutto ininfluenza ai fini della decisione.

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" richiede inoltre una verifica circa la registrazione e l'uso in mala fede del nome a dominio contestato.

Ebbene, nel caso di specie, l'Esperto non è convinto che la Resistente, all'atto della registrazione del nome a dominio contestato che si sostanzia in una dicitura priva di capacità distintiva, per quanto sopra visto, fosse necessariamente al corrente del nome a dominio <specialgomme.com> e del relativo sito internet. In particolare, è possibile, a parere dell'Esperto, che la Resistente abbia inteso puntare su un nome a dominio

volutamente generico per poter informare il consumatore in modo diretto ed immediato sulla natura delle prestazioni offerte indipendentemente dall'esistenza dell'attività svolta con il dominio invocato dalla Ricorrente. In ogni caso, anche laddove si ritenesse provata l'acquisizione del nome a dominio in malafede, come richiesto dalla Ricorrente, tale circostanza non sarebbe decisiva ai fini della presente decisione per due motivi: (i) la mancata prova da parte della Ricorrente dell'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" e (ii) la necessità di dimostrare anche l'uso in malafede del nome a dominio contestato per poter provare la sussistenza dell'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

Sotto questo ultimo aspetto la Ricorrente deduce l'esistenza di una confusione presso il pubblico dei consumatori asseritamente dimostrata da una serie di recensioni negative tratte dalla piattaforma Trustpilot aventi ad oggetto l'attività svolta con il dominio <specialgomme.it> ed alle quali segue la risposta di Specialtyres (anche se non vi è prova effettiva che la risposta provenga effettivamente dalla Ricorrente). Ora, è evidente che in mancanza della prova di un diritto acquisito dalla Ricorrente sul dominio <specialgomme.com> la confusione è da ritenersi fisiologicamente connessa alla scelta di operare attraverso segni generici e del tutto carenti sotto il profilo della distintività. Peraltro, alcuni aspetti dell'attività descritta dalla Ricorrente, ed in particolare il pregiudizio subito dalla Ricorrente a causa delle inefficienze della Resistente, non possono essere analizzate in dettaglio nel contesto della procedura di riassegnazione a causa della limitata cognizione attribuita all'Esperto. Parimenti, considerato che il nome a dominio qui contestato è utilizzato per un sito internet dedicato alla vendita di pneumatici nel quale non si fa alcun riferimento al dominio <specialgomme.com>, le condotte diffamatorie perpetrate dalla Resistente contro la Ricorrente attraverso gli annunci Google non possono essere esaminate nel contesto della presente procedura in quanto attività non strettamente legate all'uso del dominio in internet nel contesto del sito ad esso collegato.

L'Esperto ritiene, pertanto, che non risulta provato l'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, respinge il ricorso proposto da Specialtyres S.L.

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 Roma, 5 novembre 2021

Il Collegio Unipersonale

Avv. Guido Maffei
