



Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "maul.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli artt. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*" – Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*".

Denominazione e sede legale del ricorrente:

Denominazione/Ragione sociale: Jakob-Maul GmbH

Indirizzo sede legale: Jakob-Maul Str. n. 17

Città: Bad Koenig-Zell

CAP: 64732

Stato: Germania

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Stefan Scharmann – *Managing Director*

Procuratore costituito: Avv. Barbara Sartori – E-mail: barbara.sartori@cbalex.com

Tel: +496063502270

Fax: +496063502120

E-mail: s.scharmann@maul.de

Partita IVA: DE111641507

rappresentato e difeso come da procura in atti

(“ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: Macrosten Ltd

Indirizzo sede legale: Strobòloy 77 – Strovolos Center – Floor 2 – Flat 204

Città: Nicosia

CAP: 2018



Stato: Cipro
Procuratore costituito: Avv. Roberto Manno
Indirizzo: Via Geremia di Scanno n. 65 – 76121 – Barletta
Stato: Italia
Tel: +390883532360
Fax: +390883953009
E-mail: info@weblegal.it

(“resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

maul.it

Collegio (unipersonale): Avv. Emanuele Cammareri

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 19 novembre 2016 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (da qui in avanti, per semplicità, “PSRD”) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal ricorrente il reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione “*maul.it*”.

2. In data 20 novembre 2016 il PSRD, ai sensi dell'art. 4.3 co. 3 del “*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*” - Versione 2.1 (di seguito “Regolamento”), informava il Registro dell’avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione “*maul.it*”.

3. Il PSRD:

a) verificata la regolarità del reclamo e degli allegati;



- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in epigrafe;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*maul.it*" risultava assegnato al resistente, di cui, però, non era presente altra informazione se non quella relativa alla ragione sociale Macrosten Ltd. Per tale ragione veniva richiesto al Registro l'invio delle ulteriori informazioni mancanti, invio avvenuto in data 23 novembre 2016. Il nome a dominio in questione risultava in *status "challenged"*.

4. In data 23 novembre 2016 il PSRD procedeva quindi: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, a prendere contatto con il resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@macrosten.com come comunicato dal Registro), informandolo dell'avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*maul.it*" ed accludendone versione elettronica unitamente ai relativi allegati; (2) alla spedizione al resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno – della versione cartacea del reclamo del ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione deve considerarsi iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e, che entro i successivi 25 giorni lavorativi, il resistente ha facoltà di inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava, infine, il resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link* di riferimento.

5. In data 16 dicembre 2016 il servizio postale effettuava la consegna, all'attuale assegnataria, della versione cartacea, completa di tutti gli allegati, del reclamo sul nome a dominio "*maul.it*".

Atteso che:



- 1) ai sensi dell'art. 4.4 co. 2 del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 16 dicembre 2016 doveva essere, conseguentemente, considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava, quindi, al procuratore del resistente che, conseguentemente, dalla data di cui sopra doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del resistente stesso per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe, dunque, scaduto il 24 gennaio 2017.

6. In data 23 gennaio 2017 il resistente faceva pervenire al PSRD, entro i termini indicati, la propria memoria di replica, della cui ricezione si notiziava il ricorrente, al quale veniva trasmessa – in pari data – comunicazione con acclusa la memoria di replica e i relativi allegati. Sempre in data 23 gennaio 2017 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Emanuele Cammareri – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in epigrafe. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina in data 24 gennaio 2017. In pari data il PSRD comunicava, dunque, alle parti, ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento, l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*maul.it*" e, al contempo, trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini dell'emissione della relativa decisione.

7. In data 7 febbraio 2017 il PSRD provvedeva ad inoltrare alle parti della procedura ordinanza emessa dal Collegio unipersonale con la quale veniva richiesto:

- 1) per quanto attiene al ricorrente, la traduzione in lingua italiana del documento 3 allegato al reclamo (o, quanto meno, delle parti più rilevanti di tale documento), individuato – nell'ambito del reclamo stesso – con la



dicitura “Macrosten Ltd”, in quanto integralmente redatto in lingua tedesca, ossia in una lingua differente da quella della procedura (i.e. dalla lingua italiana) e, al contempo, non conosciuta dal Collegio unipersonale;

- 2) per quanto, invece, attiene al resistente, la traduzione in lingua italiana del documento 3 allegato alla memoria di replica (o, quanto meno, delle parti più rilevanti di tale documento), individuato – nell’ambito della memoria di replica stessa – con la dicitura ”Risultati diffusione cognome MAUL – Germania – 19.01.2017”, in quanto integralmente redatto in lingua tedesca, ossia in una lingua differente da quella della procedura (i.e. dalla lingua italiana) e, al contempo, non conosciuta dal Collegio unipersonale.

Nell’ambito dell’ordinanza suddetta si richiedeva, in particolare, alle parti di produrre la documentazione integrativa nel termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dall’emissione dell’ordinanza stessa e, al contempo, si anticipava che la decisione della procedura di riassegnazione *de qua* sarebbe stata emessa nei 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte del Collegio, della detta documentazione.

8. In data 20 febbraio 2017 il ricorrente faceva pervenire, a mezzo e-mail all’indirizzo disputes@tonucci.com del PSRD, la documentazione integrativa richiesta nell’ordinanza di cui al precedente punto 7. Parimenti, sempre in data 20 febbraio 2017, anche il resistente faceva pervenire la documentazione integrativa richiesta, inviandola a mezzo posta raccomandata presso il domicilio professionale del Collegio unipersonale, nonché a mezzo e-mail, indirizzata tanto all’indirizzo di posta elettronica del citato Collegio quanto all’indirizzo di posta elettronica mail@tonucci.com del PSRD.

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA JAKOB-MAUL GMBH

Il ricorrente Jacob-Maul GmbH, società di diritto tedesco, afferma di essere da molti anni attivo sul mercato nel settore della produzione e della commercializzazione di articoli da ufficio di vario genere, tutti identificati dal



marchio “MAUL” e pubblicizzati sul sito web www.maul.de, di titolarità dello stesso ricorrente.

Il ricorrente afferma, altresì, di commercializzare da lungo tempo i propri suddetti prodotti anche sul mercato italiano, nonché di voler, a breve, ampliare la propria gamma di prodotti a marchio “MAUL”, affiancando ai prodotti già commercializzati anche prodotti quali i lampadari, le torce e gli orologi a muro. Più in generale, è intenzione del ricorrente affiancare agli articoli da ufficio anche gli articoli di arredamento domestico ed industriale.

Premesso quanto sopra, il ricorrente fonda il proprio reclamo sui seguenti diritti:

- 1) registrazione di marchio internazionale n. 505782 per il segno “MAUL”, concessa in data 5 agosto 1986, rivendicante prodotti delle classi 9, 16 e 20, estesa anche all'Italia ed acclusa al reclamo come documento 1;
- 2) nome a dominio tedesco “*maul.de*”;
- 3) denominazione sociale Jakob-Maul GmbH.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6 lett. b) del Regolamento ed ai motivi, eventualmente conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non avrebbe diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, il ricorrente segnala che:

- 1) il resistente non ha mai fatto alcun uso del dominio oggetto di opposizione né lo utilizza attualmente;
- 2) la pagina web associata al dominio oggetto di contestazione è, da un lato, priva di contenuto e, dall'altro lato, presenta indicazioni circa l'offerta in vendita del dominio stesso, così come emerge dal documento 4 allegato al reclamo;
- 3) il resistente ha rifiutato la proposta del ricorrente di acquisto del nome di dominio oggetto di contestazione in cambio del versamento della



somma di Euro 3.000,00, così come emerge – a detta della Jacob-Maul GmbH – dal documento 5 accluso al reclamo.

A detta del ricorrente, poi, la capacità distintiva propria dei diritti sopra puntualmente elencati verrebbe diluita in conseguenza della titolarità, in capo al resistente, del nome a dominio “*maul.it*”. Al contempo, i consumatori verrebbero tratti in inganno da tale nome a dominio e dalla titolarità dello stesso in capo al resistente, essendo erroneamente portati a credere che i prodotti del ricorrente non siano commercializzati sul territorio italiano o che il ricorrente abbia posto in vendita il proprio dominio .it in quanto non interessato al mercato italiano. Ciò comporterebbe al ricorrente, evidentemente, un danno di natura economica e reputazionale.

Il ricorrente afferma quindi, in sostanza, che non vi sia prova dell’esistenza di diritti o interessi legittimi del resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura. Non vi sarebbe, inoltre, alcun collegamento dimostrabile tra la società Macrosten Ltd ed il segno “MAUL”.

In merito, poi, al requisito di cui all’art. 3.6 lett. c) del Regolamento, relativo alla mala fede nella registrazione del dominio oggetto di contestazione, il ricorrente afferma che il nome a dominio “*maul.it*” sarebbe una mera scatola vuota detenuta dal resistente al solo scopo di lucrare sulla vendita dello stesso. Ciò sarebbe, tra l’altro, confermato dal fatto che l’offerta di acquisto avanzata dalla Jacob-Maul GmbH è stata rifiutata dal resistente, probabilmente aspirando quest’ultimo ad ottenere, dalla vendita del dominio stesso, una somma maggiore di quella offerta dal ricorrente.

Da quanto al precedente paragrafo dovrebbe, a giudizio del ricorrente, dedursi che, come previsto dall’art. 3.7 lett. a) del Regolamento, *“il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad 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”*.



Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo la riassegnazione del nome a dominio “*maul.it*”.

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE MACROSTEN LTD

Il resistente Macrosten Ltd replica alle sopra delineate argomentazioni del ricorrente evidenziando le circostanze qui di seguito brevemente richiamate:

- 1) La dicitura “MAUL” ha molteplici utilizzi e significati e può, quindi, essere considerata come del tutto generica (i.e. non distintiva). Tale circostanza appare desumibile, ad esempio, dagli esiti della ricerca condotta sul motore di ricerca Google ed acclusa alla replica del resistente come documento 1, nonché dagli esiti della ricerca condotta sul database TMview ed acclusa alla detta replica come documento 2. Parimenti, la circostanza della genericità della parola “MAUL” sarebbe, a detta del resistente, desumibile dal fatto che la stessa debba essere annoverata tra i patronimici più diffusi in Germania e nei paesi nordici, come emergerebbe dal documento 3 allegato alla replica del resistente.
- 2) In ogni caso, il resistente ha registrato ed utilizza il nome a dominio oggetto di contestazione legittimamente ed in buona fede, trattandosi di un nome a dominio corrispondente ad una parola di uso comune e, al contempo, non potendosi derivare dall’offerta in vendita del dominio stesso la mala fede del titolare e, nel caso di specie, del resistente. In proposito il resistente chiarisce che: *“Nel momento in cui il nome a dominio consiste in una parola generica e descrittiva (e su questo non possono esservi dubbi per i motivi esposti sub 4.a e tenuto conto della natura intrinsecamente transazionale dell’Internet), il resistente avrà diritto a porre in essere le attività descritte (compresa dunque la compravendita) e pertanto non può per ciò solo affermarsi alcuna mala fede. Il resistente non è in alcun modo tenuto ad accettare alcuna offerta”*.
- 3) Parimenti, a giudizio del resistente non è possibile desumersi la (supposta) assenza di diritti o di legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo dal solo fatto che lo stesso sarebbe detenuto come una “*scatola vuota*”. Tale circostanza, infatti, non solo non è vietata dalle vigenti



disposizioni normative in materia ma, anzi, è assolutamente normale per nomi a dominio che, come quello oggetto della presente procedura, possano essere considerati “*premium domain names*”, ossia nomi a dominio corrispondenti ad una denominazione generica teoricamente utilizzabile da parte di soggetti numerosi e disparati. In altre parole, l’attività c.d. di *parking* e/o di *pay-per-click advertising* è, senz’altro, un’attività del tutto lecita, così come – peraltro – confermato dalla uniforme giurisprudenza in materia.

- 4) Al contempo, non può derivarsi l’inesistenza di diritti del resistente in relazione al nome a dominio *de quo* dall’aver lo stesso resistente rifiutato l’offerta di acquisto avanzata dal ricorrente. Non vi sarebbe, infatti, a detta del resistente, alcun obbligo, gravante sul titolare del dominio stesso, ad accettare un’offerta siffatta.
- 5) L’affermazione del ricorrente relativa ai supposti danni economici e reputazionali, poi, non potrebbe ad alcun titolo essere condivisa, essendo del tutto sfornita di prove, che sarebbero – nel caso di specie – tanto più necessarie in considerazione della natura generica e della portata non distintiva della dicitura “MAUL”.
- 6) L’unica circostanza utilmente provata dal ricorrente sarebbe, a detta del resistente, la titolarità di una registrazione di marchio sul segno “MAUL” in capo a Jacob-Maul GmbH. Tale circostanza, però, non può – da sola – essere ritenuta sufficiente per considerare il nome a dominio “*maul.it*” come speculativo o abusivo. Peraltro, non solo – a detta della Macrosten Ltd – non è stato dimostrato che il nome a dominio oggetto della presente procedura non è né speculativo né abusivo, ma – anzi – è emerso che tale nome a dominio è del tutto lecito, essendo stato registrato e venendo utilizzato in buona fede dal resistente. Tale dominio, infatti, non solo è – come detto – un “*premium domain name*” ma è, addirittura, una delle categorie più importanti ed appetibili tra quelle rientranti nei “*premium domain names*”, essendo costituito da una dicitura generica di sole 4 lettere (in quanto tale più allettante, da un punto di vista commerciale, rispetto a parole composte da un maggior numero di lettere e, quindi, più lunghe da digitare e più difficili da memorizzare).



Il resistente conclude, dunque, chiedendo non solo il rigetto del reclamo e della relativa procedura di riassegnazione, ma anche che sia dichiarato che il reclamo è stato proposto dal ricorrente in mala fede (*reverse domain hijacking*). Ciò in quanto il ricorrente sarebbe stato conscio della legittimità della registrazione del dominio, tanto da offrirsi in un primo tempo di acquistarlo, nonché in conseguenza del fatto che il reclamo depositato dal ricorrente sarebbe, come sopra evidenziato, del tutto carente sotto il profilo delle allegazioni e dell'assolvimento degli oneri probatori, ciò da cui non potrebbe che dedursi la mala fede del ricorrente stesso.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o ad un altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni *sub* lett. a) e c) di cui sopra, e il resistente non prova, a sua volta, di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo dovrà essere trasferito al ricorrente.

In relazione al punto di cui alla precedente lettera b), il resistente sarà ritenuto avere diritto, o titolo, al nome a dominio oggetto di opposizione qualora riesca utilmente a provare che:



- 1) prima di aver 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;
- 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.

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

Questo Collegio rileva che il nome a dominio “*maul.it*” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente che concettualmente con l'anteriore identico marchio registrato “MAUL” di cui il ricorrente è titolare, così come dimostrato per tramite della documentazione allegata al reclamo

Privo di rilievo appare, poi, l'*iter* argomentativo del resistente laddove questi sostiene che la mancanza di confondibilità tra il dominio oggetto di contestazione ed i suddetti diritti anteriori del ricorrente sia rilevabile dal fatto che il ricorrente stesso non sia né possa, quindi, considerarsi l'unico titolare di diritti di privativa sulla dicitura “MAUL”.

Il fatto che terzi possano vantare concorrenti diritti di esclusiva sul termine “MAUL” nulla toglie, infatti, all'evidente confondibilità esistente tra il marchio “MAUL” del ricorrente ed il nome a dominio “maul.it” del resistente, essendo l'unica differenza ravvisabile costituita dal suffisso .it, che – come evidenziato in molteplici precedenti decisioni – è una componente tecnica essenziale, non rilevante – in quanto tale – nel giudizio di confondibilità.

Alla luce di quanto sopra esposto deve, dunque, ritenersi integrata e provata dal ricorrente la sussistenza del requisito *sub* lett. a) dell'art. 3.6 del Re-



golamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo.

È, quindi, pacifica la sussistenza della circostanza di cui all'art. 3.6, co. 1 lett. a) del Regolamento.

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

Ai sensi dell'art 3.6 del Regolamento è necessario indagare, al fine di verificare se la richiesta di riassegnazione del dominio oggetto di contestazione possa essere accolta, se *“il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”*.

In proposito, l'asserita notorietà del ricorrente (quantomeno nel settore della produzione e della commercializzazione di articoli da ufficio), peraltro non negata dal resistente, e la sua capillare presenza sul territorio, rendono inverosimile, a giudizio di questo Collegio, ritenere che il resistente non conoscesse il ricorrente e/o l'utilizzo da parte di quest'ultimo del segno distintivo “MAUL” all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio (ossia il 18 maggio 2010).

Ebbene, la conoscenza da parte del resistente dell'esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce un elemento dal quale, per giurisprudenza costante, è possibile desumere l'esistenza di mala fede al momento in cui tale registrazione è stata domandata (si vedano, in proposito, le seguenti decisioni: *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co.*, decisione WIPO n. D2000- 0163; *Expedia, Inc. v. European Travel Network*, decisione WIPO n. D2000- 0137; *Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.*, decisione WIPO n. D2000- 0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc., v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, decisione WIPO n. D2006- 0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, decisione WIPO n. D2007- 0614).



La mala fede del resistente, poi, appare ulteriormente desumibile dal fatto che – come riconosciuto dal resistente stesso – il dominio in questione è detenuto per attività di *parking* e/o *pay-per-click advertising*.

Come statuito da molteplici decisioni, sia nazionali che internazionali (si vedano, tra le altre, la decisione medioevo.it della Camera Arbitrale di Milano datata 7 marzo 2012, la decisione blackrok.it della Camera Arbitrale di Milano datata 3 aprile 2014, la decisione biosviluppo.it della Camera Arbitrale di Milano datata 11 novembre 2013, la decisione pentiumgroup.net del WIPO datata 6 maggio 2009), la circostanza di cui sopra costituisce, infatti, indice di mala fede, posto che l'assenza d'uso di un nome a dominio corrispondente all'altrui segno distintivo "*porta alla logica conclusione*" che il registrante "*stia mantenendo passivamente detto nome a dominio in danno*" dell'altra parte (si veda la decisione blackrok.it citata e, analogamente, la decisione uncreditonline.it della Camera Arbitrale di Milano datata 8 giugno 2011).

Inoltre, la circostanza della mala fede del resistente appare altresì desumibile dal fatto che il dominio *de quo* venga offerto in vendita al pubblico. Se, infatti, è vero – a giudizio di questo Collegio – che, come rilevato dal resistente, l'offrire in vendita un dominio non rappresenta, di per sé, prova della mala fede, è però altresì vero che tale circostanza, unitamente a circostanze ulteriori (quale, ad esempio, la perfetta corrispondenza del dominio con un marchio altrui), può senz'altro essere considerata come un altro indice della mala fede del resistente.

Peraltro, alle circostanze di cui sopra si aggiunge anche il fatto che – ad avviso di questo Collegio e contrariamente a quanto rilevato dal resistente – la dicitura "MAUL" non può essere considerata come generica o, comunque, come priva di capacità distintiva. Ciò in quanto:

- I. Non sembra avere rilevanza il fatto che, ricercando il termine "MAUL" sul motore di ricerca Google o sul database TMview, emergano numerosi risultati, essendo possibile giungere ad un'analogia conclusione quasi per qualsivoglia parola. Peraltro, il numero dei marchi, in vita, emersi all'esito della ricerca su TMview appare come tutt'altro che significativo,



trattandosi di soli 28 marchi – molti dei quali riconducibili al medesimo titolare – a fronte di un database che, com'è noto, ricerca tutte le domande/registrazioni di marchio presenti nei registri di ben 50 differenti Uffici Marchi.

- II. Il documento, accluso alla memoria di replica del ricorrente, dal quale dovrebbe dedursi che il termine “MAUL” deve essere annoverato *“tra i nomi patronimici più diffusi in Germania e nei paesi nordici”*, in realtà parrebbe dimostrare la circostanza contraria, ossia che tale termine rappresenta un cognome tutt'altro che diffuso in Germania (non viene fatto, invece, nel documento in esame, alcun riferimento ai *“paesi nordici”*). Tale circostanza risulta confermata anche da alcune ricerche condotte da questo Collegio, dalle quali pare possibile derivarsi che il cognome “MAUL” non possa neanche essere annoverato tra i 100 cognomi più diffusi in Germania¹ (ammesso che, anche laddove dovesse – invece – essere particolarmente diffuso, da ciò possa derivarsi la non distintività del segno “MAUL” con riferimento agli articoli da ufficio).
- III. Nonostante il rugby sia, senz'altro, uno sport sempre più diffuso e conosciuto, tanto in Italia quanto nel mondo, i consumatori in grado di collegare concettualmente il termine “MAUL” ad una particolare fase del gioco del rugby sono, al contrario di quanto sostenuto dal resistente, in numero senz'altro insufficiente per poter sostenere che il detto termine “MAUL” debba essere considerato, per ciò solo, un termine di uso comune e non distintivo.

Deriva da quanto precede che il termine “MAUL” non possa essere considerato, all'esito di un puntuale esame che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, un termine generico o, comunque, una parola di uso comune (come, invece, possono esserlo tanto la parola “PALATO”, di cui alla decisione palato.it del CRDD datata 19 febbraio 2014, quanto la parola “ULTIMA”, di cui alla decisione ultima.it del CRDD datata 14 gennaio 2014 e la parola “RIPOSA”, di cui alla decisione riposa.com del WIPO datata 12 gennaio 2013, decisioni – queste – tutte ci-

¹ Si veda, in proposito, <http://www.cognomix.it/cognomi-tedeschi.php>



tate nell'ambito della memoria di replica del resistente ma, a giudizio del sottoscritto, inconferenti con il caso *de quo*).

A conferma di quanto precede, questo Collegio, condividendola appieno, ritiene opportuno citare un estratto della decisione *comp.art.com* del WIPO datata 9 luglio 2009, in cui è chiaramente affermato che: *“In the Panel's view, the mere fact that a word identical to the Domain Name exists as a defined dictionary term does not give rise to any rights or legitimate interests in the name on the part of a respondent who uses it in ways like this that are not tied to the generic meaning of that word. Accordingly, the Panel finds that the Respondent has no rights or legitimate interest in respect of the Domain Name”* (ossia, in traduzione italiana: *“A giudizio del Collegio, il solo fatto che una parola identica al nome a dominio contestato si ritrovi in un dizionario non attribuisce al titolare del dominio un diritto od un interesse legittimo in quella particolare parola, tanto più laddove il resistente utilizzi – come nel caso di specie – tale dominio in una maniera che non sia direttamente ricollegabile al significato generico di quella particolare parola. Conseguentemente, il Collegio ritiene che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi nel nome a dominio”*).

Deriva da tutto quanto precede che non sembrano potersi condividere le argomentazioni sviluppate dal resistente sul tema della genericità della dicitura di cui al nome di dominio oggetto della presente procedura, così che – da questa e dalle altre circostanze tutte sopra esaminate – appare senz'altro lecito ravvisare, nel *modus operandi* di Macrosten Ltd, lo stigma della mala fede.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6 lett. c) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

Come già sopra accennato, per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione il ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 del Regolamento.



Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere, comunque, diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente dovrà essere rigettata.

È, quindi, onere del resistente provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed all'uso del nome a dominio contestato.

Il resistente sarà, in particolare, ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi una (o più) delle circostanze richiamate ai punti 1), 2) e 3) della precedente pagina 8 (i.e. una o più delle circostanze di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 3.6 del Regolamento).

Questo Collegio ritiene che il resistente non abbia offerto alcuna prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione né che abbia, altrimenti, provato alcuna delle circostanze sopra menzionate. Infatti:

- I. Con riferimento a quanto al punto 1) dell'art. 3.6 del Regolamento, a giudizio di questo Collegio non può essere ravvisata buona fede nell'utilizzo, da parte del resistente, del nome a dominio "*maul.it*": al contrario, è proprio il presupposto della notorietà del segno "MAUL" (notorietà, se non generale, quantomeno relativa all'ambito dei consumatori di articoli per ufficio, desumibile dalla capillare presenza, sul relativo mercato, di prodotti a marchio "MAUL" riconducibili al ricorrente) che deve ritenersi abbia spinto il resistente a creare un sito web dedicato all'offerta del dominio in quanto tale, unitamente alla pubblicazione di *links* concorrenziali in violazione dei diritti del ricorrente.

Peraltro, l'onere di provare la buona fede grava sulla parte resistente, onere non assolto dalla Macrosten Ltd, che sul punto si è limitata, nella propria replica, a contestare la distintività del segno "MAUL" (distintività che, invece, in forza delle considerazioni sopra svolte, appare senz'altro sussistere) e a richiamare la possibilità, per il titolare di un nome a do-



minio, di “*utilizzarlo in modalità parking*” o, comunque, di detenerlo al fine di rivenderlo nel libero mercato.

A conferma di quanto sopra, il resistente ha citato un estratto della sezione 2.6 della raccolta di giurisprudenza degli arbitri WIPO, là dove – in particolare – si afferma che: “*Gli arbitri hanno generalmente riconosciuto che l’uso del domain name per attività di parking o link PPC può ammettersi in determinate circostanze, senza che tuttavia ne derivi per ciò solo un diritto o interesse legittimo relativamente all’offerta in buona fede di prodotti o servizi (...) o all’uso non commerciale o legittimo del domain name, specialmente quando esso risulti una connessione a prodotti o servizi concorrenziali rispetto a quelli del titolare del diritto. A titolo di esempio di un uso consentito, quando un nome a dominio consista in parole comuni o frasi generiche e supporti links PPC genuinamente afferenti il significato di tali denominazioni generiche, ciò sarà senz’altro ammissibile e coerente con riconosciuti indici di diritto o interesse legittimo ai sensi della UDRP, posto che non vi sia alcuna interferenza con il valore protetto del marchio (come può accadere qualora i gestori delle pagine di PPC sopprimano i link relativi al valore protetto del marchio o della frase)*”.

E’, tuttavia, importante rilevare, in questa sede, che l’estratto di cui sopra, citato dal resistente, prosegue con la seguente frase, non riportata nell’ambito della memoria di replica: “*By contrast, where such links are based on trademark value, UDRP panels have tended to consider such practices generally as unfair use resulting in misleading diversion*”, ossia, in traduzione italiana, “*Al contrario, laddove tali links interferiscano con il valore proprio del marchio, gli arbitri sono stati portati a considerare tali pratiche come indice di un uso sleale finalizzato allo sviamento e all’inganno dei consumatori*”.

Ebbene, a giudizio di questo Collegio l’estratto di cui sopra, laddove correttamente interpretato, può portare a concludere che “*in determinate circostanze*”, l’attività di *parking* e/o *pay-per-click advertising* può essere ammissibile (non è, cioè, in quanto tale illecita o segno di mala fede). Nel caso di specie, però, ciò non può dirsi, considerato che, come già



sopra rilevato, il segno “MAUL” non pare avere natura generica e che, al contempo, risulta noto nel settore di riferimento.

Nel caso oggetto della presente procedura, cioè, appare in effetti esservi, in forza delle ragioni sopra evidenziate, “*un’interferenza con il valore protetto del marchio*”, ciò da cui deriva che l’uso del nome a dominio “*maul.it*” per attività di *parking* e/o *pay-per-click advertising* non sembra assurgere ad indice di diritto, o di interesse legittimo, al dominio stesso da parte del resistente.

- II. Con riferimento a quanto al punto 2) dell’art. 3.6 del Regolamento, il resistente non ha in alcun modo o ad alcun titolo sostenuto di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato. Il resistente, cioè, ha, seppure implicitamente, ammesso di non aver alcun collegamento diretto con il segno “MAUL”, avendo deciso di registrarlo come nome a dominio .it solo perché costituito da una parola (asseritamente) generica di 4 lettere, in quanto tale particolarmente appetibile da un punto di vista commerciale (c.d. “*premium domain names*”).
- III. Con riferimento, infine, a quanto al punto 3) dell’art. 3.6 del Regolamento, appare sufficiente richiamare le argomentazioni sopra sviluppate, tanto in tema di genericità della dicitura “MAUL” quanto in tema di attività di *parking* e/o *pay-per-click advertising*.

Il resistente, infatti, sostiene, nella propria memoria di replica, che l’utilizzo del nome a dominio *de quo* sia legittimo e che non vi sia, da parte della Macrosten Ltd, alcun intento di sviare la clientela del ricorrente, essendo il segno “MAUL” generico e, al contempo, essendo più che legittimo utilizzare tale dominio per la richiamata attività di *parking* e/o *pay-per-click advertising*. Rilevano, quindi, le osservazioni in precedenza già svolte sul tema.

Il concreto utilizzo, da parte del resistente, del nome a dominio “*maul.it*”, dunque, non solo non appare essere legittimo, ma – anzi – dimostra ulteriormente la mala fede della Macrosten Ltd.



Nel caso in esame pare, allora, potersi concludere che il resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità del ricorrente, non sia stato da quest'ultimo autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo, commerciale o non commerciale, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione così come previsto dall'art. 3.6 lettera b) del Regolamento.

H. SULLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI *REVERSE DOMAIN HIJACKING*

La fondatezza del ricorso della Jakob-Maul GmbH esclude a priori possa darsi luogo alla dichiarazione che la procedura sia stata promossa in mala fede da parte del Ricorrente.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*" il reclamo presentato dalla Jacob-Maul GmbH e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*maul.it*".

DISPONE

che il PSRD proceda alla comunicazione della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento, affinché il Registro adotti



tutti i provvedimenti di cui agli artt. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle “*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*”;

che la decisione venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento, sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Milano, 10 marzo 2017

Avv. Emanuele Cammareri