

**Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a previa opposizione
"matrimoni.it"**

* * * * *

**Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.15 del "Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 2.0 .**

* * * * *

Ricorrente: Premia Web S.r.l. con sede legale in Via Guglielmo Oberdan n. 2 – CAP 20064 Gorgonzola (MI) (di seguito, per brevità, "Ricorrente"), come rappresentata e difesa in atti;

Resistente: Sig. Gabriele Gobbo – Via Grigoletti n. 25.– Codroipo (UD) (di seguito, per brevità, "Resistente");

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: matrimoni.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 11 Gennaio 2010 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente - in formato elettronico - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "matrimoni.it" (successivamente perveniva altresì il reclamo in formato cartaceo, completo di tutti gli allegati).

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0* (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "matrimoni.it".

3. In pari data il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "matrimoni.it" risultava assegnato al Sig. Gabriele Gobbo. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED".

4. In data 18 Gennaio 2010, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica così come risultante sia dal fascicolo del Ricorrente, sia dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "matrimoni.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Sig. Gobbo. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati (o nel momento in cui si ritiene comunque legalmente perfezionata tale conoscenza) e che entro i successivi 25 giorni il resistente può 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. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica sopra citato acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 1° Febbraio 2010 il PSRD comunicava via email alle Parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento – la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al resistente Sig. Gobbo al recapito geografico risultante dagli atti di procedura;
- b) che in data 22 Gennaio 2010, come da timbro postale apposto sull'accluso cedolino di ricevimento, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- c) che la data del 22 Gennaio 2010 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte dell'assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 22 Gennaio 2010.

6. Nella medesima comunicazione alle Parti, il PSRD informava che dal 22 Gennaio 2010 doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

7. In data 12 Febbraio 2010, entro i termini, perveniva via posta elettronica la memoria di replica del Resistente, e successivamente perveniva la versione cartacea completa degli allegati.

8. Verificata la regolare costituzione del Resistente ed effettuate le comunicazioni di rito alle Parti, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dalla Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione (il 2 Marzo 2010).

9. In data 15 Febbraio 2010 il PSRD comunicava 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 "matrimoni.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA PREMIAWEB S.R.L.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, La Premio Web S.r.l. afferma:

1. di essere titolare di diritti sul marchio *matrimonio.it* depositato in data 7 Luglio 2005 (segno poi ammesso a registrazione – come da verifiche svolte – in data 3 Settembre 2008 con il protocollo n. 0001135753 e descritto come "*scritta in colore azzurro la cui lettera o è formata da due anelli gialli intrecciati*");
2. di essere titolare di diritti sulla domanda di marchio verbale *matrimoni.it* depositata in data 14 Maggio 2009 al protocollo n. MI2009C005014 (marchio verbale descritto come "*dicitura di fantasia in caratteri standard*");
3. di essere assegnataria del nome a dominio *matrimonio.it* fin dal 1997.

Afferma inoltre la Ricorrente che la società Premio Web S.r.l. è "*nata nel 1999 sulla base dell'esperienza maturata in ambito Internet*" e che il portale raggiungibile alla URL "*matrimonio.it*" "*è stato lanciato nel 2002*" divenendo "*in breve il portale di riferimento per il settore matrimoniale*".

La Ricorrente fonda il proprio reclamo sui diritti (di cui afferma l'anteriorità rispetto al dominio di cui trattasi) relativi al marchio registrato *matrimonio.it* ed alla domanda di marchio depositata *matrimoni.it*, marchi tutti confondibili con il nome a dominio *matrimoni.it*.

Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento, la Ricorrente sostiene, anzitutto, che il nome a dominio *matrimoni.it* - in quanto identico nella parte denominativa al marchio *matrimoni.it* depositato ed altamente simile al marchio registrato *matrimonio.it* - è idoneo a creare confusione nel pubblico e nell'utenza web rispetto ai marchi (ed allo stesso reperimento del sito web *matrimonio.it*) su cui la Ricorrente vanta diritti di privativa.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento, la Ricorrente - dopo aver ricostruito una precedente vicenda relativa al tentativo di contatto – a partire dal 16 Giugno 2009 – con un precedente e diverso assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione - afferma che:

- "*data la reputazione in Italia del nome a dominio e dell'annesso marchio matrimonio.it è agevole dedurre la conoscenza da parte dell'attuale registrante di questo marchio e dell'attività dell'odierno ricorrente*";
- da ciò discende "*l'ulteriore conseguenza che il nome a dominio è stato registrato intenzionalmente per attrarre – a scopo di profitto – utenti Internet ingenerando la probabilità di confusione*" (nell'ottica della cosiddetta "concorrenza parassitaria");

- che non sarebbe neanche irrilevante – ai fini della mala fede dell'attuale registrante – la condotta descritta in ordine alle vicende relative al trasferimento del nome a dominio di cui la Ricorrente dà conto nel proprio reclamo.

Per quanto esposto, la Ricorrente richiede la riassegnazione in proprio favore del nome dominio matrimoni.it.

* * * * *

LA MEMORIA DI REPLICA DEL SIG. GABRIELE GOBBO

Nella propria memoria di replica, il Resistente deduce quanto segue:

- lo “sviamento” anticoncorrenziale lamentato dalla Ricorrente (che riferisce di apposite segnalazioni della propria utenza) è infondato, in quanto determinato da meri errori di digitazione degli utenti; né i dati riportati a supporto dalla Ricorrente (che cita l'esempio del numero di occorrenze relative alla digitazione sui motori di ricerca della *query* “matrimoni.it forum”) sono esatti o correttamente interpretati, e semmai attesterebbero l'assenza di mala fede del Resistente (il cui sito, sempre a detta del Resistente, non sarebbe neanche incluso nei risultati);
- il termine “matrimoni” è generico, come dimostrato dall'esistenza di numerosi siti web e corrispondenti nomi a dominio che includono detto termine;
- è inesatta la cronologia ricostruita dalla Ricorrente per dimostrare la mala fede del Resistente e l'antioriorità dei propri diritti rispetto all'assegnazione del dominio matrimoni.it (in prima battuta ad un privato – in data 10 gennaio 2007 – e successivamente al Resistente, assegnatario per cessione dal 15 Luglio 2009); anzi, afferma il Resistente che l'originaria richiesta di assegnazione del nome a dominio matrimoni.it risale all'anno 2000, e dunque è precedente alla stessa operatività del sito web matrimonio.it, databile all'anno 2003 (momento in cui il pubblico ha avuto conoscenza dell'esistenza del sito, anche se la registrazione del nome a dominio “matrimonio.it” è anteriore e risale al 1997);
- va esclusa la confondibilità tra tutti i segni in comparazione (i marchi della Ricorrente e il nome a dominio assegnato al Resistente);
- va esclusa l'esistenza di diritti esclusivi su marchi deboli quali sarebbero quelli posti dalla Ricorrente a fondamento del proprio reclamo, in quanto costituiti da parole generiche del linguaggio comune.

Per tutto quanto sopra, il Resistente conclude che la stessa proposizione del reclamo da parte della Ricorrente appare essere avvenuta in mala fede, formulando relativa richiesta ai sensi dell'art. 4.15, u.c. del Regolamento.

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 2.0 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 od 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, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

Il compito del Collegio – data la peculiare natura amministrativa della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio “.it” oggetto di previa opposizione – è esclusivamente quello della stringente verifica delle condizioni poste dal Regolamento (e appena sopra riferite), essendo escluso ogni altro potere decisorio sulla fondatezza prettamente giuridica dei fatti esposti dalle Parti. In altri termini, e salvo il richiamo ai principi del diritto dell'ordinamento italiano effettuato dall'art. 4.15 del Regolamento, sarebbe stravolta la natura della procedura laddove il Collegio – quasi sostituendosi ai competenti organi giurisdizionali – rendesse la propria decisione su aspetti sostanziali del diritto (che è libertà delle Parti sottoporre ai competenti organi) diversi e ulteriori dalla esclusiva verifica non giurisdizionale delle condizioni di cui all'art. 3.6 del Regolamento.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO

Il nome a dominio “matrimoni.it” è identico al marchio depositato della Ricorrente “matrimoni.it” ed è altresì evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato “matrimonio.it”.

Tralasciate – poiché non è questa la sede - le considerazioni sulla effettiva capacità distintiva dei marchi della Ricorrente e sul possesso dei requisiti di legge richiesti dal Codice della Proprietà Industriale in materia [cfr., in particolare, gli artt. 7, 12.1.(a), 13 d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30], ai fini della presente procedura occorre esclusivamente verificare se la Ricorrente abbia formalmente e documentalmente dimostrato il possesso del requisito sub 3.6.(a) e la mera confondibilità o identità tra dominio contestato e marchio.

Alla luce di quanto in atti, deve ritenersi provata e integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento.

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

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, il ricorrente deve provare 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 diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

L'art. 3.6, terzo comma, lettera c) dispone che il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi – tra l'altro – che “*del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale*”.

Dall'esame sia degli atti delle Parti sia dell'effettiva operatività del sito web costruito al di sotto del nome a dominio matrimoni.it appare che il Resistente – allo stato - disponga del dominio per fini di natura personale e non commerciale e comunque non tali da sviare la clientela del ricorrente (che sia pure ricercando il sito della Ricorrente, ma accedendo per i più svariati motivi a quello del Resistente – cioè allo stato una mera pagina di *domain parking* - non è indotta a fruire di servizi del Resistente – allo stato del tutto inesistenti – in concorrenza con quelli invece offerti sul sito della Ricorrente, che è comunque facilmente raggiungibile, dato il *ranking* – anche sponsorizzato - sui motori di ricerca).

Che vi sia inoltre un effettivo sviamento della clientela – come lamentato dalla Ricorrente - è d'altro canto smentito dalle medesime circostanze dalla stessa dedotte. Quest'ultima afferma che è venuta a conoscenza dell'esistenza del sito del Resistente solo attraverso notifiche della propria utenza e che solo recentemente – a partire dal 16 Giugno 2009 – essa ha svolto attività per porre rimedio ad una situazione ritenuta lesiva. A ben vedere, tuttavia, il nome a dominio – indipendentemente dal titolare – risulta attivo e assegnato fin dal 10 gennaio 2007, senza che negli oltre due anni intercorrenti tra la registrazione e le prime attività (il 16 Giugno 2009) della Ricorrente volte a contestare l'utilizzo ritenuto lesivo perché anticoncorrenziale del dominio opposto, detta Ricorrente abbia avvertito la necessità di contestare un oggettivo sviamento della clientela (presumibilmente inavvertito poiché non tale).

L'inesistenza - allo stato - di qualsivoglia attitudine illecita a sviare la clientela della Ricorrente, unitamente all'utilizzo da parte del Resistente di un segno generico del linguaggio comune avente mera funzione descrittiva – sia pure incorporato in un nome a dominio – fanno ritenere a codesto Collegio che l'attuale utilizzo personale e non commerciale del nome a dominio "matrimoni.it" sia altresì fondato sul requisito della legittimità richiesto dall'art. 3.6, terzo comma, lettera c) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata per il Resistente la sussistenza del requisito sub lett. b) art. 3.6 del Regolamento.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 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 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;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magi-

struttura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

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 di 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, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio di questo Collegio, a ben vedere la Ricorrente – tenuta ai sensi dell'art. 3.7 a “*dimostrare*” o le circostanze codificate dal medesimo articolo ed atte a provare la mala fede o altre circostanze, si limita in realtà a proporre meri ragionamenti deduttivi od a formulare affermazioni apodittiche senza fornire al Collegio alcuna effettiva prova della mala fede nella registrazione – da parte del Resistente – del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Né l'asserita indisponibilità del Resistente a trattare una eventuale cessione del diritto d'uso – come riferito dalla Ricorrente – può essere indice di mala fede, potendo un eventuale atteggiamento non collaborativo essere da un lato legittimo e dall'altro essere basato su ragioni diverse. Né, altrettanto ovviamente, le condotte riferite dalla Ricorrente circa il precedente titolare del nome a dominio oggetto della presente procedura possono assumere alcuna valenza ai fini della prova della mala fede di un assegnatario diverso, a meno che non si provino – come la Ricorrente non ha invece provato - profili di illiceità (sempre ai fini dell'art. 3.7 del Regolamento) del trasferimento.

Per uno scrupoloso esame delle condizioni sub art. 3.6.(c) del Regolamento – come codificate dal successivo art. 3.7 (ed in assenza di altre e diverse circostanze di prova che la Ricorrente non deduce – va osservato che la Ricorrente:

1. non ha fornito prove su circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio “matrimoni.it” è stato registrato dal Resistente con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio per un corrispettivo, monetario o meno;
2. non ha fornito prove su circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio “matrimoni.it” è stato registrato dal Resistente per impedire alla Premia web S.r.l. di utilizzare tale nome per le proprie attività imprenditoriali (che sono in ogni caso svolte attraverso il sito web matrimonio.it);
3. non ha fornito prove su circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio “matrimoni.it” è stato registrato dal Resistente per svolgere attività in concorrenza con quella della Ricorrente (essendo, tra l'altro, il sito web del Resistente allo stato

una mera pagina di *domain parking* e la stessa Ricorrente riconosce nel proprio reclamo che "il sito connesso la dominio non risulta ancora costruito");

4. non ha fornito prove su circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio "matrimoni.it" è stato registrato dal Resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari della Premia Web S.r.l. (a tale scopo – ad esempio – nel reclamo non è fornita alcuna prova dell'asserito sviamento della clientela, così come sono semplicemente assunte e non provate, ad esempio con il deposito di relative comunicazioni, le citate notifiche dell'utenza della Ricorrente a quest'ultima circa l'induzione in errore determinata dall'esistenza del sito matrimoni.it nella ricerca del sito della Premia Web matrimonio.it);
5. non ha fornito prove su circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio "matrimoni.it" è intenzionalmente utilizzato dal Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet (dal momento che almeno allo stato non è ravvisabile alcuna idoneità di una mera pagina di *domain parking* – quale è quella raggiungibile attraverso il nome a dominio oggetto della presente procedura – ad attrarre utenza, né è ravvisabile alcuno scopo – ad esempio indiretto – di lucro perseguito dal Resistente).

SULLA RICHIESTA DEL RESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 4.15 ULTIMO COMMA

Questo Collegio ritiene non sussistere alcun elemento da cui dedurre che il reclamo è stato proposto dalla Premia Web S.r.l. in mala fede o per screditare il titolare del nome a dominio. La relativa richiesta del Resistente va di conseguenza rigettata.

* * *

P.Q.M.

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

RIGETTA

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento il reclamo presentato dalla Premia Web S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "matrimoni.it".

DISPONE

che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento;

che la decisione venga pubblicata per esteso ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD non essendo pervenute da nessuna delle Parti - prima della presente decisione – richieste in senso contrario.

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

Roma, 1° Marzo 2010

Avv. Cristiano Bertazzoni

