



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "pizzanews.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e dell'art. 4.2.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: Pizza New S.p.A.

Indirizzo sede legale: Via Sansonessa, 49

Città: 30021 Caorle

Provincia: Venezia

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Massimo Puggina

Procuratore costituito: Avv. Alessandro Benettin

Tel. 042183148

E-mail: massimo.puggina@pizzanew.it

rappresentata e difesa come da procura in atti

(*"Ricorrente"*)

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

Denominazione/Ragione sociale: Sig. Giovanni Ricchezza

Indirizzo: SS Adriatica Trani-Bisceglie, 46

Città: 76125 - Barletta

Provincia: Trani

Stato: Italia

Email: info@pizzanews.it

(*"Resistente"*)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

pizzanews.it



Collegio (unipersonale): Avv. Tatiana Minciarelli.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 6 Giugno 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanews.it*".

2. In data 7 Giugno 2017 il PRSD 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 della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanews.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della 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 "*pizzanews.it*" risultava assegnato al Sig. Giovanni Ricchezza. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

4. In data 7 Giugno 2017 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@pizzanews.it come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riasse-



gnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanews.it*"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni 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 e che entro i successivi 25 giorni lavorativi 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*.

5. In data 17 Giugno 2017 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *pizzanews.it*. L'avviso di ricevimento veniva ricevuto dal PSRD in data 23 Giugno 2017.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 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 17 Giugno 2017 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 alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 17 Giugno 2017 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 21 Luglio 2017.

6. In data 22 Luglio 2017, essendo scaduto il termine senza che il Resistente – ritualmente notificato - avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Tatiana Min-



ciarelli - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominata nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanews.it*" e trasmetteva all'esperta così nominata tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA PIZZA NEW S.P.A.

La Ricorrente dichiara e documenta la titolarità del marchio figurativo "*pizzanew*" e contesta che il dominio *pizzanews.it* del Resistente include totalmente il proprio marchio registrato, non essendo l'aggiunta del mero carattere tipografico "s" idonea ad evitare la confusione tra i segni.

Sostiene inoltre la Ricorrente di essere altresì titolare del nome a dominio *pizzanew.it* fin dal novembre del 2002 e che il sito web del Resistente costruito al di sotto del nome a dominio contestato promuove le stesse informazioni, gli stessi contenuti e gli stessi servizi inerenti il settore gastronomico in questione, aumentando la confondibilità tra le proprie attività e quelle del Resistente nel medesimo settore merceologico.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente non svolge considerazioni.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma che "*l'attività di Pizza New, specie quella legata alle pizze ed alla formazione dei pizzaioli è nota agli ad-*



detti del settore, così come il nome a dominio, grazie alla sua diffusione e promozione pluriennale”.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *pizzanews.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. GIOVANNI RICCHEZZA.

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, 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.

In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, 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 o un nome a 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;
- 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.

* * * * *

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

Il nome a dominio “*pizzanews.it*” include per intero il marchio registrato di cui la Ricorrente ha documentato la titolarità (fin dagli anni 2000 e 2002, precedentemente alla data di registrazione del nome a dominio da parte del Resistente) e risulta chiaramente con l'elemento verbale “*pizzanew*” incluso nel marchio figurativo della Ricorrente. Questo Collegio ritiene di condividere la conclusione contenuta nella recente decisione “*sbkmotors.it*” emanata dall'esperto Avv. Cristiano Bertazzoni:

“D'altra parte, anche quanto non vi è identità tra un marchio sul quale il ricorrente basa il proprio ricorso e il nome a dominio oggetto della procedura (come nel caso), va ricordato – anche a mente della costante Giurisprudenza della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – che il ricorrente deve solo provare che il nome a dominio sia tale “da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti” (cfr. decisione WIPO VS Media, Inc. v. Richard Jones – n. D2007-0246). Inoltre, è acclarata la confusorietà quando l'elemento “dominante” di un segno è interamente incorporato nel nome a dominio, come nel caso in esame, anche ove quest'ultimo contenga elementi aggiuntivi atti a determinare per lo meno una differenziazione fonetica (cfr. decisione WIPO Uovo Art LLC v. Mira Hold, Mira Holdings, Inc. n. D2016-0214)”



In base a quanto precede, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia provato la sussistenza del requisito sub lett. (a) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute.

* * * * *

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

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 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) 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, magistratura 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 trarre 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.

* * * * *

Questo Collegio ritiene – prima di effettuare le valutazioni sulla prova da parte del Ricorrente del requisito della mala fede – di svolgere talune considerazioni preliminari sulla natura delle procedure di riassegnazione. Tali procedure hanno natura e carattere meramente amministrativo e fissano rigorosamente i limiti di competenza nelle valutazioni dell'esperto. In altri termini, onde evitare che la procedura di riassegnazione diventi una sorta di giudizio di merito, l'esperto è tenuto unicamente a verificare che il Ricorrente abbia documentato e provato i requisiti posti dal Regolamento Dispute e cioè, lo si ricorda:

- a) che 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
- b) che il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede;



mentre spetta al Resistente la prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione.

Sono dunque precluse all'esperto (ancorchè egli nelle proprie decisioni debba ispirarsi ai "*principi generali dell'ordinamento italiano*", come previsto dal Regolamento Dispute) valutazioni che sarebbero proprie di un giudice nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o di un arbitro in un procedimento arbitrale (es: valutazioni su concorrenza sleale, contraffazione di marchio, etc) o valutazioni che si distanzino sostanzialmente dall'esame e dalla verifica della prova da parte del Ricorrente circa la sussistenza dei requisiti posti dal Regolamento Dispute per ottenere la riassegnazione del nome a dominio opposto, o valutazioni aggiuntive su elementi – che pure emergano dall'esame fattuale delle vicende – non menzionati o non provati nel reclamo dal Ricorrente. Ove così non fosse, si trasformerebbe abusivamente una procedura meramente amministrativa in una sorta di procedimento sostitutivo di quelli arbitrali o giudiziali, in violazione delle regole. Ed ove l'esperto esorbitasse dai compiti e dalle valutazioni rigorosamente codificate dal Regolamento Dispute, si determinerebbe il medesimo effetto abusivo.

Precisato quanto precede, a giudizio del Collegio, nel caso in esame, il Ricorrente non ha provato la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *pizzanews.it* da parte del Resistente. La Ricorrente si limita ad affermare – quanto al requisito sub art. 3.6© del regolamento Dispute – che "*l'attività di Pizza New, specie quella legata alle pizze ed alla formazione dei pizzaioli è nota agli addetti del settore, così come il nome a dominio, grazie alla sua diffusione e promozione pluriennale*". Quindi non solo non vi è lacuna prova della malafede, ma sul punto la Ricorrente svolge una mera formulazione assertiva sulla attività della sua società, tra l'altro non documentando né la notorietà di tale attività né la "*sua diffusione e promozione pluriennale*". Manca dunque del tutto la prova fondamentale del requisito della malafede da parte del Resistente.

Sono d'altra parte ben chiari il disposto, la logica e la finalità dell'art. 3.7 del regolamento Dispute ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") – che fin dalla sua rubrica richiede al ricorrente di fornire una "prova" (e non deduzioni o considerazioni induttive), laddove pure individua in via preventiva alcune circostanze che, "*ove dimostrate*", costituiscono



prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. Non è sufficiente cioè formulare asserzioni, ma va documentata e provata nel reclamo la (asserita) mala fede.

Con riferimento poi alla previsione del citato art. 3.7 e per la quale il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse (da quelle esemplificativamente codificate nell'elenco), va precisato quanto segue. Tale facoltà del Collegio non può certo esercitarsi in funzione sostitutiva delle allegazioni e prove mancanti nel reclamo, e cioè non potrebbe l'esperto – anche ove si evidenzino dall'esame della vicenda – svolgere una funzione integrativa delle lacune probatorie, soprattutto nel caso in cui manchi del tutto la prova della malafede. Tale eventuale facoltà, al contrario, è finalizzata – ove del caso – ad arricchire precise allegazioni, prove e dimostrazioni della malafede che spetta ovviamente al Ricorrente documentare, oppure ad integrare un quadro probatorio della malafede che sia comunque a monte precisato e dettagliato dal ricorrente in conformità agli oneri probatori posti sul punto dal Regolamento Dispute. In caso contrario, l'esercizio distorto di una tale facoltà da parte del Collegio porterebbe – in violazione della imparzialità e della terzietà dell'esperto – a sanare l'omessa prova del requisito sub art. 3.6(c) del Regolamento da parte del ricorrente.

E d'altra parte, non va dimenticato il limite posto dall'art. 4.15 del Regolamento Dispute che vincola in generale il Collegio ad *“assumere la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti”*.

In base a quanto precede, il Collegio ritiene che il Ricorrente non abbia provato la sussistenza del requisito sub lett. (c) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute.

* * * * *

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

L'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute prescrive che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di oppo-



sizione, 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.

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 o un nome a 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;
- 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.

Questo Collegio rileva che il Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), non ha fornito prova positiva ai sensi dell'art. 3.6(b) del regolamento Dispute.

P.Q.M.

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

VISTO

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute e la specifica previsione ivi contenuta *“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.*



RITENUTO

che il Ricorrente non abbia dimostrato e provato la contestuale sussistenza delle “*condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra*”, essendo inesistente la prova della malafede.

RESPINGE

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.2.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD “.it” il reclamo presentato dalla Pizza New S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio “*pizzanews.it*”.

DISPONE

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

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.

Roma, 11 Agosto 2017

Avv. Tatiana Minciarelli

Avv. Tatiana Minciarelli