



Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "foodies.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: Tramezzino ITI' S.r.l.
Indirizzo sede legale: Via Guglielmo Guintellino n. 26
Città: Milano
CAP: 20143
Stato: Italia
Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Giampiero Pelle – Presidente del CdA
Procuratore costituito: Avv. Andrea Badanai
Tel. 0656568803
Fax: 0680669857
E-mail: andreabadanai2@gmail.com

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: Stobòloy 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:

foodies.it

Collegio (unipersonale): Avv. Emanuele Cammareri

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 21 aprile 2017 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 "*foodies.it*".

2. In data 24 aprile 2017 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, per semplicità, il "Regolamento"), informava il Registro dell'avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*foodies.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 "*foodies.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 26 aprile 2017. Il nome a dominio in questione risultava in *status "challenged"*.

4. In data 26 aprile 2017 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 "*foodies.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 19 maggio 2017 il servizio postale effettuava la consegna, all'attuale assegnataria, della versione cartacea, completa di tutti gli allegati, del reclamo sul nome a dominio "*foodies.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 19 maggio 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;

in data 7 giugno 2017 il PSRD comunicava alle parti che, a partire dalla data di cui sopra, doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe, dunque, scaduto il 26 giugno 2017.

6. In data 22 giugno 2017 il resistente faceva pervenire al PSRD, entro i termini indicati, la propria memoria di replica.

7. In data 23 giugno 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 26 giugno 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 "foodies.it" e, al contempo, trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini dell'emissione della relativa decisione.

8. In data 17 luglio 2017 il PSRD provvedeva ad inoltrare alle parti della procedura ordinanza emessa dal Collegio unipersonale con la quale veniva richiesto:

- a) per quanto attiene al ricorrente, di produrre documentazione probatoria atta a supportare le affermazioni di cui a pagina 3 (*"i primi stores con insegna "food is FOODIE'S by tramezzino.it" - (...) - sono stati inaugurati a Milano già dal 2013"*) e a pagina 4 (*"la TRAMEZZINO ITI S.r.l., ha provato ad acquistare detto dominio, dapprima offrendo, per interposta persona, € 1.500,00/ € 2.000,00 e poi direttamente offrendo € 5.000,00, tutte le offerte non sono state ritenute congrue dalla MACROSTEN LTD per le aspettative economiche che evidentemente l'attuale resistente ha per la vendita del dominio de quo"*) del reclamo datato 10 aprile 2017 e pervenuto al PSRD in data 21 aprile 2017. In particolare, il Collegio domandava al ricorrente di produrre, ove possibile, materiale documentale dal quale potesse dedursi con certezza: i. l'esatta data di apertura dei *"primi stores con insegna "food is FOODIE'S by tramezzino.it"*; ii. la mancata accettazione, da parte del resistente, delle *"offerte"* di cui alla sopra citata pagina 4 del reclamo;
- b) per quanto attiene, invece, al resistente, di produrre copia sottoscritta della memoria di replica datata 21 giugno 2017 e pervenuta al PSRD in data 22 giugno 2017. Nonostante quanto previsto dall'art. 4.6 punto 5) del Regolamento (*"La replica deve: 5) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal resistente o dal suo procuratore: "Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente replica sono complete e veritiere"*), infatti, la memoria di replica nella disponibilità del Collegio appariva come non sottoscritta né dal resistente né dal soggetto autorizzato a rappresentare il resistente (avv. Roberto Manno). Rilevava, altresì, il Collegio che, laddove la replica *de qua* fosse stata sottoscritta dall'avv. Roberto Manno anziché direttamente dal resistente, l'avv. Roberto Manno avrebbe dovuto, al contempo, produrre idonea procura finalizzata dal resistente.



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, allo stesso tempo, 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.

9. In data 25 luglio 2017 il resistente faceva pervenire, a mezzo e-mail, al PSRD la documentazione integrativa richiesta nell'ordinanza di cui al precedente punto 8, *i.e.* copia sottoscritta della memoria di replica datata 21 giugno 2017 e pervenuta al PSRD in data 22 giugno 2017, nonché procura – debitamente finalizzata dal legale rappresentante della Macrosten Ltd – in favore dell'avv. Roberto Manno. Al contempo, il resistente produceva “*ad ulteriore integrazione della replica, (...) l'allegato n. 5 “Guida Foodies del Gambero Rosso”, datato 2014”*”.

10. In data 26 luglio 2017 anche il ricorrente faceva pervenire la documentazione integrativa richiesta nella suddetta ordinanza, inviandola a mezzo e-mail al PSRD, *i.e.* n. 8 documenti atti, a parere del ricorrente stesso, a dimostrare tanto la data di apertura dei “*primi stores con insegna “food is FOODIE'S by tramezzino.it”* quanto la mancata accettazione, da parte del resistente, delle “*offerte*” di cui alla pagina 4 del reclamo.

11. Successivamente, in data 27 e 28 luglio 2017, le parti facevano pervenire al PSRD ulteriori argomentazioni a mezzo e-mail, con le quali – in sostanza – il resistente commentava sulle integrazioni documentali prodotte dal ricorrente, contestandone l'utilità al fine di ottemperare alle richieste avanzate dal Collegio nell'ambito dell'ordinanza del 17 luglio 2017, ed il ricorrente ribadiva – invece – la congruenza delle integrazioni documentali prodotte con le citate richieste del Collegio.

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA TRAMEZZINO ITI' S.R.L.

Il ricorrente Tramezzino Iti S.r.l. afferma, innanzitutto, di essere una società *leader* nel settore del c.d. *food delivery*, nel quale opera con il *brand retail* “FOODIE'S”. Tale *brand* verrebbe, in particolare, utilizzato in commercio “*già dal 2013*”, allorché furono inaugurati, a Milano, i *primi stores* recanti l'insegna “*food is... FOODIE'S by tramezzino.it*”.


L'utilizzo di cui sopra, rileva il ricorrente, è continuato nel tempo sino ad oggi e si è viepiù intensificato, al punto che il *brand retail* “FOODIE'S” ha oggi raggiunto una grande popolarità nazionale. A dimostrazione di ciò il ri-



corrente assume che, a breve, verranno inaugurati ulteriori cinque negozi a Milano ed ulteriori due a Roma, che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti sul territorio nazionale (ubicati a Milano, Bologna, Torino, Rovato, Verona ed Erbusco).

Premesso quanto sopra, il ricorrente fonda il proprio reclamo sul diritto di privativa costituito dalla registrazione di marchio italiano n. 1649538 per il



segno , depositata in data 29 ottobre 2014, registrata in data 25 settembre 2015 e rivendicante prodotti e servizi nelle classi 29, 30, 32 e 43. Elemento dominante e nucleo fondamentale di tale segno risulterebbe essere il termine “FOODIE’S”.

Tale diritto verrebbe leso dal resistente Macrosten Ltd, che avrebbe registrato il nome a dominio oggetto della presente controversia in data successiva all’apertura dei primi *stores* con insegna “*food is... FOODIE’S by tramezzino.it*” (e, quindi, in malafede), con l’esclusivo fine di venderlo per un corrispettivo monetario superiore ai costi sostenuti per la registrazione ed il mantenimento in vita del nome a dominio stesso.

Il resistente sarebbe, quindi, un *cybersquatter*, circostanza, questa, confermata anche dal fatto che il dominio *de quo* non verrebbe utilizzato (dal che deriverebbe che il resistente debba essere considerato un mero detentore passivo del dominio stesso, con tutto ciò che tale circostanza comporta in punto di diritto, in generale, ed in punto di malafede, in particolare) e, al contempo, verrebbe posto in vendita sul libero mercato. Peraltro, il resistente avrebbe rifiutato ben due proposte del ricorrente di acquisto del nome a dominio oggetto di contestazione in cambio del versamento della somma di Euro 1.500,00/2.000,00, in prima istanza, e di Euro 5.000,00, in seconda istanza, così come emerge – a detta della Tramezzino Itì S.r.l. – dai documenti 8 e 9 acclusi al reclamo e dalla documentazione integrativa inviata al PSRD in data 26 luglio 2017.

I rifiuti di cui sopra costituirebbero ulteriore prova della malafede del resistente, considerato che “*secondo il costante orientamento delle decisioni degli Esperti dei PSRD, infatti, non esiste un “legittimo mercato dei nomi di dominio” (...), e, dunque, la richiesta di un prezzo per la cessione del nome a dominio contestato di gran lunga superiore agli effettivi costi sostenuti per la registrazione ed il mantenimento dello stesso è sintomatica dell’esistenza di*



un intento speculativo della resistente che integra la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 3.7 del Regolamento”.

Il ricorrente evidenzia altresì, ad ulteriore prova della supposta malafede della Macrosten Ltd, che tale ultima società è risultata in passato coinvolta in procedure di riassegnazione di nomi a dominio analoghe alla presente, risultando soccombente all'esito delle stesse. Anche di tale circostanza occorrerà, a detta della Tramezzino Itì S.r.l., tener conto nel decidere la presente procedura.

La situazione sopra descritta arrecherebbe grave pregiudizio economico al ricorrente, che, dunque, conclude il proprio ricorso chiedendo, sulla base delle argomentazioni qui brevemente riassunte, la riassegnazione del nome a dominio *“foodies.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 parola “FOODIES” avrebbe carattere descrittivo e generico, in quanto comunemente utilizzata per definire quanti siano amanti del buon cibo. Tale circostanza, peraltro notoria, verrebbe ulteriormente confermata da taluni dei documenti acclusi dal resistente alla propria memoria di replica, ivi compresa una decisione resa dall'EUIPO con riferimento alla carenza di distintività del segno *“Real Italian Foodies”*
- 2) Né il ricorrente né altri potrebbero, quindi, vantare diritti di privativa sulla parola di cui sopra, allorché utilizzata – come nel caso di specie – per identificare prodotti o servizi relativi al cibo ed alla ristorazione. Anche da tale sola circostanza dovrebbe derivarsi l'infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente, tanto più prive di fondamento giuridico nel caso di specie, in cui oggetto della privativa è una parola di uso comune, *“come tale non suscettibili di valide registrazioni di marchio in ragione degli impedimenti assoluti in termini di capacità distintiva”*.
- 3) Dalle circostanze di cui sopra deriverebbe che già il primo dei tre requisiti previsti dall'art. 3.6 del Regolamento *“non possa dirsi minimamente soddisfatto”*. La genericità della parola “FOODIES” impedirebbe poi, a detta del resistente, qualsivoglia confusione con il nome a dominio oggetto della presente procedura, peraltro registrato in data anteriore al



deposito della domanda di marchio del ricorrente relativa alla citata parola.

- 4) In ogni caso, il resistente ritiene di avere senz'altro i diritti/interessi legittimi previsti dall'art. 3.6 lett. b) del Regolamento. Infatti, come già affermato da copiosa giurisprudenza, tanto nazionale quanto internazionale, relativa a procedure di riassegnazione di nomi a dominio, l'attività commerciale posta in essere dal resistente stesso, consistente – appunto – nella registrazione di parole comuni come nomi a dominio da rivendersi a terzi, è assolutamente lecita ed è divenuta, nel corso degli anni, sempre più comune.
- 5) Sostiene, infatti, il resistente che non possano esservi dubbi in relazione al fatto che esista un “*legittimo mercato dei domini*”, all'interno del quale la Macrosten Ltd opera da tempo ed all'interno del quale deve alla stessa essere consentito di continuare ad operare. Il resistente non sarebbe, dunque, un “*cybersquatter*”, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma – in sostanza – un “*generic domain-name reseller*”, operante nell'alveo della legalità e, in ogni caso, operante senza che venga in qualunque modo leso alcun (supposto) diritto del ricorrente.
- 6) Al contempo, non potrebbe 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.
- 7) Le circostanze sopra brevemente riassunte comporterebbero, altresì, che non possa neanche ravvisarsi la malafede del resistente di cui all'art. 3.6 lett. b) del Regolamento. Ciò sarebbe tanto più vero laddove si consideri che “*All'epoca della registrazione del dominio, non risultava nessun concorrente diritto nella titolarità della ricorrente né “conosciuto” (o perlomeno conoscibile, in virtù di una comprovata rinomanza nel settore merceologico di riferimento), né “stabilito dal diritto nazionale o comunitario”, non avendo la TRAMEZZINO ITI S.r.l. ancora provveduto a depositare la domanda di registrazione del marchio. Né tantomeno è stata fornita, dall'odierna ricorrente, alcuna valida prova dell'esistenza in commercio, già a quella data, dell'omonima insegna o piuttosto della sua conoscenza da parte del pubblico*”.

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 (c.d. *reverse domain hijacking*) ex art. 4.15 u.c. del Regolamento. Ciò in quanto il ricorrente sarebbe stato ben consapevole della legittimità della registrazione del dominio *foodies.it* da parte della Macrosten Ltd, tanto da offrirsi in un primo tempo di acquistarlo e da decidersi ad attivare la procedura di riassegnazione solo una volta constatato il “*naufragio*” delle trattative finalizzate all’acquisto del dominio stesso, 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 che appare ancor più deprecabile allorché il ricorrente sia – come nel caso di specie – patrocinato da un legale esperto della materia e ciò da cui, dunque, 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.

Chiarito quanto sopra, il Collegio rileva – in via preliminare – che non ritiene di dover tenere in considerazione le allegazioni delle parti di cui alle e-mail del 27 e del 28 luglio 2017 descritte al precedente punto 11 di pagina 5 della presente decisione. Parimenti, non verrà preso in considerazione il documento accluso come allegato 5 alla memoria di replica del resistente (prodotto dallo stesso resistente unitamente alle proprie integrazioni documentali del 25 luglio 2017).


Il Regolamento Dispute non consente, infatti – una volta scaduti i relativi termini ed in assenza di specifiche richieste dell'esperto o di sue autorizzazioni rispetto a richieste congiunte delle parti – di continuare a produrre precisazioni ed ulteriori difese oltre quanto già esplicitato nel reclamo e nella memoria di replica. Nel caso di specie, le argomentazioni di cui alle suddette e-mail del 27 e del 28 luglio u.s., così come il documento di cui all'allegato 5 della memoria di replica, altro non sono che ulteriori argomentazioni difensive prodotte dalle parti per corroborare i ragionamenti giuridici già precedentemente sviluppati e, al contempo, contestare quanto *ex adverso* sostenuto, ciò che – come detto – non può, nel rispetto del vigente Regolamento, essere consentito, se non previa formale richiesta congiunta delle parti o previo esplicito invito dell'esperto.

Nell'elaborare la presente decisione, dunque, sono state prese unicamente in considerazione le argomentazioni, ed i relativi corredi probatori, di cui al ricorso, alla memoria di replica ed alle integrazioni documentali del 25 e del 26 luglio 2017.

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 “*foodies.it*” appare confondibile sia letteralmente, sia foneticamente che concettualmente con il segno tutelato dalla registrazione di marchio italiano n. 1649538, *i.e.* con il



segno , di cui il ricorrente è titolare, così come dimostrato per tramite della documentazione allegata al reclamo (si vedano, in particolare, i documenti acclusi, come allegati 1 e 2, al reclamo datato 10 aprile 2017 e pervenuto al PSRD in data 21 aprile 2017).

Il “cuore” del segno sopra riportato, infatti, è rappresentato dalla dicitura “FOODIE’S”, che – per dimensioni e posizione all’interno del segno stesso – ne costituisce l’elemento dotato di maggior distintività, ossia l’elemento che, più degli altri, colpirà l’attenzione del consumatore di riferimento e si cristallizzerà nella memoria dello stesso (tra le altre si veda, sul tema, la decisione emessa dalla Camera Arbitrale di Milano in data 23 maggio 2012 con riferimento alla procedura di riassegnazione relativa al nome a dominio salviamocasaclima.it, in cui – da un lato – il nucleo ideologico o “cuore”



della registrazione di marchio figurativo relativa al segno  è stato rinvenuto nella locuzione “CasaClima” e nella corrispondente versione in tedesco “KlimaHaus” e – dall’altro lato – tale locuzione è stata ritenuta come confondibile con il nome a dominio contestato, *i.e.* salviamocasaclima.it).

Le circostanze di cui sopra appaiono sufficienti affinché possa ritenersi integrata e provata dal ricorrente la sussistenza del requisito *sub* lett. a) dell’art. 3.6 del Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente – da un lato – la sussistenza, in capo al ricorrente, di diritti di privativa su un marchio (ciò che, appunto, nel caso di specie è dimostrato per tramite dei sopra citati allegati 1 e 2 al reclamo) e – dall’altro lato – la confondibilità tra il segno tutelato dal marchio in questione ed il nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione (confondibilità che nel caso di specie deriva, come detto, dalla sostanziale identità ravvisabile tra l’elemento maggiormente distintivo del segno tutelato dalla registrazione di marchio italiano n. 1649538, *i.e.* la dicitura “FOODIE’S”, ed il nome a dominio foodies.it).

Prive di pregio appaiono, infatti, quanto meno nell’ambito dell’esame del requisito richiesto dalla lettera a) dell’art. 3.6 del Regolamento, le argomentazioni sviluppate dal resistente con riferimento tanto alla supposta mancan-



za di capacità distintiva del segno tutelato dalla suddetta registrazione di marchio¹ quanto al deposito (e, dunque, alla registrazione) di tale segno in data cronologicamente successiva alla registrazione del nome a dominio *foodies.it* (registrazione richiesta in data 22 ottobre 2013, ossia anteriormente al deposito, avanti all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi, della doman-



da di marchio per il segno (ottobre 2014).

, avvenuto in data 29

È, quindi, da ritenersi come sussistente la 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 lettera c) 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 malafede”*.

Allo scopo di accertare la sussistenza, o meno, di tale requisito, l'art. 3.7 del Regolamento individua in via preventiva talune circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede, 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;

¹ Si veda, sul punto, la decisione della Camera Arbitrale di Milano del 10 luglio 2012 relativa al nome a dominio *save.it*, in cui è chiaramente affermato che *“Le deduzioni del Resistente, secondo le quali “SAVE” sarebbe un nome non suscettibile di registrazione quale marchio in quanto privo di capacità distintiva e pertanto inidoneo a garantire al titolare l'uso esclusivo, sono, ai fini della determinazione di quanto richiesto dall'articolo 3.6 a), da ritenersi ininfluenti. Le regole di naming italiane non richiedono infatti che il ricorrente dimostri l'esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia sullo stesso un valido diritto (ad es. un marchio registrato)”*.



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 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 titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato”.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 del Regolamento non ha, peraltro, carattere esaustivo e il Collegio può, quindi, rinvenire elementi comprovanti la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio oggetto di contestazione anche da circostanze diverse.

Chiarito quanto sopra, nel caso di specie il Collegio ritiene che dalle argomentazioni e, soprattutto, dalla documentazione prodotta dal ricorrente non sia possibile derivare con certezza la malafede del resistente.

Da un lato, infatti, questo Collegio si trova a concordare con le argomentazioni sviluppate dal resistente circa la legittimità dell'attività di registrazione e rivendita a terzi di parole di uso comune (o, comunque, di parole che possano avere – per qualsivoglia ragione – attrattiva nei confronti di terzi e, in ultima analisi, un *appeal* commerciale). Tale attività, infatti, non solo non è – in quanto tale – esclusa dal vigente Regolamento, ma ha, nel corso del tempo, trovato cittadinanza in molteplici decisioni emesse, all'esito di procedure di riassegnazione di nomi a dominio, tanto da autorità nazionali quanto da autorità internazionali (si vedano sul punto, a mero titolo di esempio, le decisioni della *WIPO Arbitration and Mediation Center* del 21



agosto 2003, relativa al nome a dominio croatiaairlines.com, del 14 aprile 2004, relativa al nome a dominio belupo.com, del 22 marzo 2017, relativa al nome a dominio bigotti.com, nonché del Centro Risoluzione Dispute Domini del 19 febbraio 2014, relativa al nome a dominio palato.it; parimenti, appare possibile citare anche le *“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)”*, là dove, a pag. 27, è chiarito che: *“Over the course of many UDRP cases, panels have acknowledged further grounds which, while not codified in the UDRP as such, would establish respondent rights or legitimate interests in a domain name. For example, generally speaking, panels have accepted that aggregating and holding domain names (usually for resale) consisting of acronyms, dictionary words, or common phrases can be bona fide and is not per se illegitimate under the UDRP”*).

Nell’ottica di cui sopra, l’aver il resistente rifiutato le offerte avanzate dal ricorrente, appare – in effetti – circostanza del tutto lecita. Non è, infatti, possibile dedursi ad alcun titolo, dal Regolamento, un obbligo per il titolare del nome a dominio di accettare offerte economiche volte ad acquistare il nome a dominio stesso. Ciò, peraltro, sarebbe contrario alle regole del mercato, oltre che della logica sottesa al Regolamento stesso. È, infatti, sì vero che – in taluni casi – il rifiutare offerte siffatte possa dar luogo ad un indizio di malafede (da valutarsi, comunque, unitamente ad altre circostanze), ma ciò non significa che tale circostanza, da sola, possa portare a concludere per la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 3.6 lett. c) del Regolamento.

Dall’altro lato, poi, non sembra potersi affermare con certezza che il resistente fosse, al momento della registrazione del dominio in contestazione (avvenuta – come sopra già evidenziato – in data 22 ottobre 2013, ossia poco più di un anno prima del deposito della domanda di marchio relativa al



segno da parte della Tramezzino Itì S.r.l.), a conoscenza della sussistenza di diritti di privativa sulla dicitura “FOODIE’S” in capo al ricorrente.

Dalla documentazione prodotta, infatti, non è possibile derivare con certezza che, come sostenuto dal ricorrente, i primi *stores* con insegna *“food is... FOODIE’S by tramezzino.it”* siano stati aperti nel 2013. Il Collegio, naturalmente, non ha motivo di dubitare della veridicità di tale affermazione, ma – non trovandone riscontro documentale (nonostante, si noti, il ricorrente sia



stato invitato, per tramite dell'ordinanza del 17 luglio 2017, ad integrare la documentazione prodotta sul punto) – non può che darla per non provata.

Peraltro, questo Collegio rileva che, anche laddove – in ipotesi – si volesse sostenere che, effettivamente, l'insegna citata sia apparsa in commercio prima della registrazione del nome a dominio oggetto della presente controversia, da ciò solo non potrebbe derivarsi, *sic et simpliciter*, la malafede del resistente, dovendosi, allo scopo, dimostrare, alternativamente, che il resistente stesso abbia avuto conoscenza diretta di tale insegna (o, comunque, dell'utilizzo della dicitura "FOODIE'S" da parte del ricorrente) o – più agevolmente – che tale insegna (ed, in generale, la dicitura "FOODIE'S") era, all'epoca della registrazione del nome a dominio *de quo*, nota e, in quanto tale, presumibilmente conosciuta (anche) al resistente. Né l'una né l'altra di tali circostanze appaiono, a giudizio di questo Collegio, utilmente provate dal ricorrente, che – sul punto – ha prodotto documentazione che non pare idonea allo scopo di dimostrare né la conoscenza diretta, da parte del resistente, dell'insegna "*food is... FOODIE'S by tramezzino.it*" o della dicitura "FOODIE'S" né la notorietà della citata insegna o della citata dicitura, in data anteriore al 22 ottobre 2013, ossia alla data di registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Quanto precede appare come sufficiente, a giudizio di questo Collegio, perché possa escludersi la sussistenza del requisito di cui all'art. 3.6 lett. c) del Regolamento, non essendovi prova del fatto che il nome a dominio *foodies.it* sia stato registrato in malafede dalla Macrosten Ltd. Sul punto si nota, poi, che a nulla rileva (o rileverebbe) il fatto che tale nome a dominio venga, in ipotesi, utilizzato in malafede dal resistente, considerato che la citata lettera c) dell'art. 3.6 del Regolamento, richiede, come è noto, che il nome a dominio "*sia stato registrato e venga usato in mala fede*". Devono, quindi, sussistere entrambe le condizioni (la registrazione e l'utilizzo in malafede), contrariamente – ad esempio – alle dispute relative ai nomi a dominio .eu, che, invece, prevedono tali condizioni come alternative l'una all'altra (la registrazione o l'uso in malafede).

Questo Collegio si trova quindi a condividere, nel caso in esame, le conclusioni cui è giunta, ad esempio, la Camera Arbitrale di Milano all'esito delle due seguenti procedure di riassegnazione²:

² In senso conforme appare anche possibile citare nuovamente le *WIPO Overview 3.0*, là dove, a pag. 65, è affermato che "*where a respondent registers a domain name before the complainant's trademark rights accrue, panels will not normally find bad faith on the part of the respondent*".



- decisione del 10 luglio 2012 relativa al nome a dominio save.it, là dove si afferma che: *“In merito all’affermazione della Ricorrente che il Resistente non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome SAVE al momento della registrazione del dominio in contestazione, il Collegio, pur non potendo escluderla, osserva che dagli atti non è possibile dedurre con certezza una tale conoscenza in capo al Resistente. Per quanto sin qui discusso ed in particolare vista la tipologia di domini registrati dal Resistente, risulta più probabile che il Resistente abbia registrato il dominio save.it in quanto costituito da una parola di uso generico. Termine indubbiamente ideale per l’identificazione e/o promozione di un servizio di salvataggio dati online”*;
- decisione del 31 maggio 2016 relativa al nome a dominio pay.it, là dove si afferma che: *“Anche ammesso e non concesso che la Tintel B.V. potesse vantare sulla parola “Pay” un diritto di privativa (...), avrebbe dovuto dimostrare che il Sig. Drewniak Wojciech, polacco, era conscio di violarlo nel momento in cui registrava in Italia il dominio pay.it. Cosa che, in mancanza di ulteriori elementi che era onere della Ricorrente fornire, può ragionevolmente escludersi”*.

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

Non avendo il ricorrente utilmente provato la circostanza *sub* lettera c) dell’art. 3.6. del Regolamento e, in particolare, non avendo il ricorrente provato che il nome a dominio oggetto della presente procedura sia stato registrato in malafede dal resistente, appare superfluo esaminare se sussista, o meno, il requisito *sub* lettera b) del citato art. 3.6.

Il presente procedimento (del tutto diverso da un procedimento giurisdizionale per natura, finalità e disciplina) è, infatti, specificamente regolato dalle norme del già menzionato Regolamento, che subordina il trasferimento del nome a dominio sottoposto ad opposizione alla sussistenza di tutte e tre le condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell’art. 3.6, la cui prova incombe al ricorrente. Il presente procedimento, infatti, *“ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede”*; esso, inoltre, non avendo natura giurisdizionale, non preclude il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato (si vedano gli articoli 3.2 e 3.3 del Regolamento).

Questo Collegio non ritiene, dunque, di doversi soffermare ulteriormente sui requisiti di cui alla citata lett. b) dell’art. 3.6. del Regolamento.



H. SULLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI *REVERSE DOMAIN HI-GHJACKING*

Date le peculiarità del caso e, in particolare, il fatto che – nel caso di specie



– il marchio *FOODIES* sia stato depositato dal ricorrente solo alcuni mesi dopo la registrazione, da parte del resistente, del nome a dominio oggetto di contestazione, nonché il fatto che non vi sia certezza circa la data di primo effettivo utilizzo in commercio del marchio citato da parte del ricorrente (ciò da cui deriva, da un lato, che – come detto – non pare possibile dare per provata la malafede del resistente all’atto della registrazione del nome a dominio *foodies.it* e, dall’altro lato, che tale commercializzazione potrebbe, però, in ipotesi, anche essere avvenuta in data anteriore alla citata registrazione del nome a dominio *foodies.it* e potrebbe, in teoria, anche essere stata conosciuta dal resistente al momento della registrazione del nome a dominio citato), a giudizio del Collegio non appare possibile accogliere la richiesta di *reverse domain hijacking* avanzata dal resistente.

In altre parole, come non vi è certezza circa la malafede del resistente all’atto della registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione (ciò che porta, in ultima analisi, a dover escludere tale malafede), così – parimenti – non pare esservi certezza circa (*rectius*, non pare esservi, nel caso di specie, alcun valido motivo anche solo per ipotizzare) la malafede del ricorrente nel promuovere la presente procedura.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti e le prove documentali allegate agli atti, respinge il reclamo avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio “*foodies.it*” promosso da Tromezzino Iti S.r.l. contro Macrosten Ltd, alla quale il nome a dominio contestato resta dunque assegnato.

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, e per la comunicazione al Registro, al ricorrente e al resistente.



Con riferimento alla suddetta pubblicazione della decisione si evidenzia, in conclusione, che – conformemente a quanto richiesto, *ex art. 4.16 u.c. del Regolamento*, dal resistente nell’ambito della propria memoria di replica – nel dar corso a tale pubblicazione dovranno essere espunti gli estremi (ossia il nome, le generalità e qualsivoglia elemento identificativo) del resistente.

Milano, 15 agosto 2017

Avv. Emanuele Cammareri