



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma
T +39 0636227.1 F +39 063235161
www.tonucci.com

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "casino-goldbet.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 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: Goldbet S.r.l.
Indirizzo sede legale: Via della Maglianella 65/R
Città: 00166 ROMA
Provincia: RM
Stato: Italia
Legale rappresentante e funzione ricoperta: Domenico Giovando – Presidente del C.d.A.
Tel. 064040086
Fax: 0645220698
E-mail: esercente@goldbet.it

(“Ricorrente”)

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

Denominazione/Ragione sociale: Sig. Denis Testa
Indirizzo: Via G. Garibaldi n.1
Città: 24060 – Solto Collina
Provincia: BG
Stato: Italia
Tel. 3934566548
E-mail: areaclienti99@gmail.com

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

casino-goldbet.it

Collegio (unipersonale): Avv. Massimo Simbula.



* * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

- 1.** In data 2 Ottobre 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "casino-goldbet.it".
- 2.** In data 3 Ottobre 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 "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "casino-goldbet.it".

3. Il PSRD:

- a) verificata l'assenza di conflitti, 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 "casino-goldbet.it" risultava assegnato al Sig. Denis Testa. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

- 4.** In data 5 Ottobre 2017, ottenuta conferma dei dati da parte del Registro, 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), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica come comunicato dal Registro in quanto indicato nel DBNA areaclienti99@gmail.com) della avvenuta ricezione del reclamo introttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "casino-goldbet.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 la 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 11 Ottobre 2017 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *casino-goldbet.it*, consegna che – come da avviso di ricevimento ricevuto dallo scrivente PSRD – risultava correttamente eseguita al destinatario, cioè il Resistente.

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 dell'11 ottobre 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 in data 16 Ottobre 2017 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella dell'11 Ottobre 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 16 Novembre 2017.

6. In data 17 Novembre 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. Massimo Simbula - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato 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 - in pari data - 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 e il termine di riporto dell'11 Dicembre 2017 per l'emanazione della decisione della procedura



di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "casino-goldbet.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA GOLDBET S.R.L.

La Ricorrente dichiara di svolgere attività raccolta a distanza di gioco lecito e di commercializzazione di giochi pubblici in qualità di concessionaria e di titolare di Rete autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale attività è svolta sotto il marchio "goldbet.it", il cui titolo di proprietà industriale – prima in capo alla Winco S.r.l. (precedente ragione sociale della Goldbet S.r.l.) è dal 30 dicembre 2015 intestato – a seguito di istanza di annotazione – alla attuale Ricorrente.

Quanto alle considerazioni in merito alla confusorietà dei segni in comparazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio *casino-goldbet.it* contiene per intero e nella sua esatta identità il proprio marchio, a nulla valendo l'aggiunta di ulteriori elementi (nel caso, il segno verbale "casino") onde differenziare i segni in comparazione.

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 segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno della Ricorrente e con il corrispondente nome a dominio "casino-goldbet.it", che asserisce la Ricorrente essere tra l'altro attualmente utilizzato dal Resistente in modo non legittimo (sfruttando il vantaggio derivante dalla notorietà del segno ed ingenerando confusione).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente dichiara che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell'attuale assegnatario in mala fede in quanto, sinteticamente:

- a. al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente, quest'ultimo non poteva non essere consapevole della titolarità del segno in capo alla Ricorrente, ciò che è dimostrato dall'aver aggiun-



to il segno “casino” (tipico del settore merceologico e dei servizi offerti dalla Ricorrente) essendo sufficiente tale comprovata consapevolezza ad acclarare la mala fede nella consapevole registrazione del dominio a nome di soggetto diverso;

- b. il Resistente ha utilizza il nome a dominio per la gestione di un sito web che riproduceva la home page della Ricorrente in modo abusivo;
- c. non esiste alcun collegamento dimostrabile tra l'attuale assegnatario del nome a dominio e la Ricorrente;
- d. il nome a dominio sarebbe detenuto passivamente.

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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. DENIS TESTA.

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

* * * * *

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE GOLDBET S.R.L.

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 “casino-goldbet.it” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio – identico e contenuto per interno nel dominio - la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando in atti il relativo titolo di proprietà industriale.

Anche a mente della costante Giurisprudenza della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, va ricordato 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): tale confondibilità è acclarata e provata nella presente procedura, anche in considerazione del fatto che la possibile induzione in errore del pubblico di settore nella associazione fra i segni è dovuta alla presenza – nel nome a dominio registrato dal Sig. Testa – dell’ulteriore elemento verbale “casino” che fa riferimento ad alcuni dei servizi tipici (i cc.dd. *casinò games*) invero offerti dalla Ricorrente. Ciò è coerente con quanto già evidenziato nella decisione “sbkgomme.it”, richiamabile sul punto analogicamente, ove l’esperto ha evidenziato che:



“Né l’aggiunta al segno “SBK” di un termine del linguaggio comune quale “gomme” è in grado di spostare la valutazione di questo Collegio circa la documentata confusorietà del nome a dominio rispetto ai marchi “SBK” di esclusiva titolarità della Ricorrente. Difatti, come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, il parametro di valutazione da considerare è sempre quello della percezione del pubblico, tanto da permettere ai consumatori di determinare un collegamento diretto ed esclusivo tra un termine (nel caso: l’acronimo SBK) e i prodotti/servizi dell’azienda di provenienza (collegamento che è invece nel caso in questione sviato per l’utilizzo confusorio del segno da parte del Resistente), considerando anche le campagne e le propagande pubblicitarie svolte dalla Ricorrente nella sua più che ventennale presenza sul mercato internazionale della motoristica.

Va inoltre evidenziato come il termine del linguaggio comune “gomme” faccia riferimento ad un comparto merceologico che è proprio quello in cui comunque è operativa e riconosciuta la Ricorrente (che difatti ha registrato il marchio SBK anche nella classe internazionale di Nizza 12), determinando semmai l’aggiunta di tale termine al marchio celebre “SBK” un consolidamento dell’effetto di sviamento per associazione”.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche ai sensi del principio di unitarietà dei segni distintivi posto dall’art. 22 del d.lgs. 10/2/2005 n. 30 recante il Codice della Proprietà Industriale, questo Collegio ritiene integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

* * * * *

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 ricevano 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'elenco fornito 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 del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale validità della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *casino-goldbet.it* da parte del Resistente è chiaramente riconducibile per lo meno alle ipotesi sub lettere (b) (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

In primo luogo, le circostanze sopra documentalmente provate – con particolare riferimento all'utilizzo on line di segni di titolarità della Ricorren-



te - inducono a ritenere che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del marchio “*goldbet.it*” su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore attrattivo utilizzandolo per attività in concorrenza con quella della Ricorrente. Anzi, l’aggiunta al segno “*goldbet.it*” dell’elemento “casino” all’interno del nome a dominio poi oggetto di registrazione, attesta a parere del Collegio la consapevole finalità del Resistente di potenziarne la invero illecita associazione ai segni della Ricorrente che contraddistinguono alcuni servizi tipici dalla stessa offerti. Così facendo, il Resistente appare volutamente aver impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione come nome a dominio anche di varianti del marchio “*goldbet.it*” inclusive di elementi diversi relativi a differenti prodotti o servizi.

Anche in questo caso, dunque, può confermarsi quanto già espresso in altre decisioni di codesto PSRD e cioè che appare dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall’altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il proprio segno distintivo nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L’attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell’indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet. E tale sviamento appare del tutto consapevole.

Il mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente si risolve in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quello della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.

In terzo luogo, questo Collegio ritiene provato che non esista - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it” – alcun collegamento dimostrabile tra il Sig. Denis Testa e la Goldbet S.r.l.

Come è noto, poi, 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 rileva un ulteriore elemento di mala fede nell’aver il Resistente reso irraggiungibile il sito web prima attivo alla URL www.casino-goldbet.it.



Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata dalla Ricorrente nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. 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, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 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.

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' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito - pressoché impossibile - di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussi-



stenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (cfr. *Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd, WIPO case n. D2003-0455*, *Banco Itau S.A. vs. Lacerio Texeira, WIPO case n. D2007-0912*, *Malayan Banking Berhad vs. Beauty, Success & Truth International, WIPO case n. D2008-1392*, *Accor vs. Eren Atesmen, WIPO case n. D2009-0701*).

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 Goldbet S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "casino-goldbet.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinchè il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 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.

Roma, 11 Dicembre 2017

Avv. Massimo Simbula