

## **Procedura di Riassegnazione dei nomi a dominio sottoposti a procedura di opposizione "marshall.it" e "marshallsrl.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 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

### **Denominazione e sede legale del ricorrente**

Marshall Italia S.r.l.

Indirizzo: Via 23 Marzo 1848 n. 9

CAP: 20077 - Melegnano

Città: Milano Provincia: MI Stato: Italia

Rappresentante del ricorrente: Avv. Riccardo Gioia - Via Podgora n. 9 - 20122 Milano - tel. 0254121505 - Fax: 0254121481 - email: [r.gioia@spazzigioia](mailto:r.gioia@spazzigioia) .

"Ricorrente"

### **Denominazione e sede legale del registrante dei domini oggetto di opposizione:**

Dati risultanti dal Registro dei Nomi Assegnati

B.C.D. SPRL

Indirizzo: Rue Pierre Grasse 18/20

CAP: B1080

Città: Bruxelles Stato: Belgio

Recapiti Telefonici: Tel. 003224255500 - Fax: 003224522008

Email: [info@wittamer-design.com](mailto:info@wittamer-design.com)

Admin: Sig. Roger Wittamer

"Resistente"

### **Nomi a dominio per i quali è richiesta la riassegnazione:**

marshall.it e marshallsrl.it

**Collegio unipersonale:** Avv. Cristiano Bertazzoni.

\* \* \* \* \*

## A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 15 Settembre 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sui nomi a dominio oggetto di precedente opposizione "marshall.it" e "marshallsrl.it".

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 sui nomi a dominio oggetto di precedente opposizione "marshall.it" e "marshallsrl.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. e ricevute in data 16 Settembre 2011 le indicazioni del Registro sulla correttezza dei recapiti geografici della Resistente, 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 dei nomi a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che i nomi a dominio "marshall.it" e "marshallsrl.it" risultavano assegnati alla B.C.D. SPRL. I nomi a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 16 Settembre 2011 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica [info@wittamer-design.com](mailto:info@wittamer-design.com) come tratto dal DBNA e presso l'indirizzo email [info@marshall.be](mailto:info@marshall.be) tratto dal sito ufficiale della Resistente) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sui nomi a dominio oggetto di precedente opposizione "marshall.it" e "marshallsrl.it". In detta comunicazione elettronica – inviata anche in lingua inglese per mere ragioni di cortesia, essendo la lingua ufficiale delle procedure quella italiana - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava alla Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare dei nomi a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni 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. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 23 Settembre 2011, come da timbro postale, il servizio postale aveva tentato infruttuosamente la consegna del plico contenente il reclamo e gli allegati al destinatario, plico successivamente restituito al mittente PSRD. Dunque, considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste effettuano o tentano di effettuare la consegna della raccomandata;
- 2) la data del 23 Settembre 2011 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare dei nomi a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD fissava la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto al 23 Settembre 2011. Da tale data doveva dunque calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 18 Ottobre 2011.

6. Nelle more, senza che la Resistente avesse fatto ancora pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD riceveva in data 14 Ottobre 2011 dal rappresentante legale della B.C.D. SPRL e admin-c dei domini Sig. Wittamer una comunicazione trasmessa via posta elettronica nella quale – oltre a considerazioni varie e tali da non poter costituire ai sensi del regolamento una "memoria di replica – sostanzialmente faceva richiesta di adottare una lingua diversa da quella italiana per la conduzione della procedura. Prima di riscontrare la richiesta del resistente, lo scrivente PSRD inoltrava al competente Registro una richiesta di corretta interpretazione dell'art. 4.11 del Regolamento ("Lingua del procedimento") che testualmente recita:

*"La procedura di riassegnazione è condotta in italiano. E' facoltà del Collegio di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un'altra lingua. Il Collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana siano accompagnati da traduzione integrale o parziale nella lingua del procedimento".*

La richiesta interpretativa si rendeva necessaria in quanto la domanda della Resistente era intervenuta in una fase preventiva alla nomina del Collegio, il quale ente (e non il PSRD) ha il potere di emettere ordinanza sulla accettazione o sul diniego della richiesta di una delle parti di condurre la procedura in altra lingua.

Il Registro riscontrava la richiesta confermando che la lingua del procedimento è la lingua italiana e sottolineando che la richiesta di una lingua diversa da una delle parti dovesse essere previamente sottoposta ad accettazione eventuale dell'altra (nel caso: la Ricorrente). Conseguentemente il PSRD richiedeva formalmente alla Ricorrente (fissando termine al 7 Novembre 2011) di indicare se accettasse o non accettasse la richiesta di controparte di condurre la procedura in francese.

In caso di accettazione della Ricorrente, il PSRD avrebbe nominato il Collegio per la sola emissione dell'ordinanza interlocutoria circa la lingua applicabile. Laddove, al contrario, la Ricorrente avesse notificato allo scrivente PSRD il proprio diniego della richiesta di controparte circa l'uso della lingua francese, la conseguenza sarebbe stata la conferma della lingua italiana alla Resistente come lingua della procedura.

7. Ricevuta in data 4 Novembre 2011 la notifica della Ricorrente circa il diniego all'uso di una lingua diversa da quella italiana per la conduzione della procedura, il PSRD in data 7 Novembre 2011 procedeva a riscontrare la richiesta del 14 Ottobre 2011 della Resistente, comunicando che la *"richiesta di adottare la lingua francese come lingua della procedura non può essere accolta. L'art. 4.11 del Regolamento prevede l'uso della lingua italiana. D'altra parte, quando qualsiasi soggetto all'interno dell'Unione Europea richiede la registrazione di nomi a dominio nel ccLTD ".it" si impegna con l'ente di registrazione - sottoscrivendo la cosiddetta "lettera di assunzione di responsabilità" - ad accettare la lingua italiana per ogni aspetto relativo ai domini assegnati in uso, anche per la procedura di riassegnazione"* e specificando altresì che *"è esclusivamente per ragioni di cortesia che trasmettiamo la seguente comunicazione tradotta in lingua francese, senza che ciò possa in nessun modo modificare quanto previsto dall'art. 4.11"*.

8. In data 8 Novembre 2011 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. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sui nomi a dominio oggetto di precedente opposizione "marshall.it" e "marshallsrl.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA MARSHALL ITALIA S.R.L.**

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura che la società MARSHALL ITALIA S.r.l. è titolare di diritti di uso esclusivi sul segno distintivo "MARSHALL" nascenti dalla piena titolarità delle seguenti registrazioni:

- a) marchio nazionale denominativo-figurativo "MARSHALL" n. 0000850846 del 26.11.1998, vigente anche a seguito di rinnovo alla scadenza decennale, nella classe di Nizza n. 12;
- b) marchio comunitario denominativo-figurativo "MARSHALL" n. 006403448 del 29.10.2007 nelle classi di Nizza 9, 12 e 37;
- c) assegnazione in uso del nome a dominio marshallitalia.com;
- d) utilizzo della ragione sociale ufficiale "Marshall Italia S.r.l." nella propria attività commerciale.

Afferma inoltre la Ricorrente che è oggettiva la confondibilità tra i propri marchi e i nomi a dominio oggetto della presente procedura, evidenziando a tal uopo la perfetta identità fonetica e letterale e - con riferimento al diverso esame comparativo tra i marchi e i segni "marshall" utilizzati dalla Resistente - grafica. Confondibilità che sarebbe a parere della Ricorrente aggravata altresì dal fatto che le parti operano nello stesso settore merceologico.

logico e nel medesimo settore della produzione e vendita di gommoni e attrezzatura nautica in generale.

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 dei nomi a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sui nomi a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente non svolge considerazioni, comunque non obbligatorie.

\* \* \* \*

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che i nomi a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

I nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbero a mente della Ricorrente detenuti in mala fede dalla Resistente in quanto:

- a) il marchio "Marshall" è noto a livello mondiale e riflette la rinomata storia aziendale della omonima compagnia, leader fin dagli anni '60 nel settore dei battelli pneumatici;
- b) già prima del deposito della domanda di marchio italiano la società belga odierna Resistente collaborava con la Marshall Italia S.r.l. (nel frattempo cessionaria dei segni distintivi della Marshall S.r.l.) in qualità di sub-fornitore per il Benelux dei prodotti della Ricorrente;
- c) nel 2000 veniva istaurato dalla odierna Ricorrente presso il Tribunale del Commercio di Bruxelles un contenzioso avverso l'odierna Resistente per concorrenza sleale. Nonostante in tale procedimento venisse accertato che la B.C.D. violava le norme della corretta prassi commerciale nell'utilizzo del nome a dominio "marshall.it", quell'organo giudiziale si dichiarava incompetente;
- d) nonostante l'evolversi cronologico degli eventi sopra riportati, la Resistente procedeva altresì alla richiesta di registrazione del diverso nome a dominio "marshallsrl.it" ottenendone la registrazione;
- e) ciò conferma la mala fede della Resistente che pur conscia (anche per la sua qualità passata di sub-fornitore della Ricorrente) della notorietà (ed esclusività) del segno "Marshall" anche come parte di nomi a dominio, ne sfruttava e continua a sfruttarne illecitamente il relativo potere attrattivo dal punto di vista commerciale divenendo nel tempo una vera e propria concorrente della Marshall Italia S.r.l. e accaparrando illecitamente la potenziale clientela di questa;
- f) negli stessi siti web costruiti dalla Resistente al di sotto dei nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione la B.C.D. si appropria illecitamente financo della storia cinquantennale della Ricorrente al fine di promuovere illecitamente la vendita dei propri prodotti;
- g) l'odierna Resistente effettua su quei siti web affermazioni addirittura false tendenti al discredito dei marchi della Ricorrente;
- h) la scelta della stessa locuzione "srl" nella registrazione del nome a dominio "marshallsrl.it" dimostra la mala fede nel tentare scientemente lo sviamento della clientela della Ricorrente verso la Resistente;
- i) lo stesso utilizzo sui siti web della Resistente di marchi graficamente quasi identici a quelli della Ricorrente è profilo che (pur non rilevante ai fini della presente

procedura, n.d.r.) concorre a delineare il generale contegno di mala fede della Resistente.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione dei nomi a dominio marshall.it e marshallsr.it in proprio favore.

\* \* \* \* \*

### **C. LA POSIZIONE DELLA B.C.D. SPRL.**

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la Resistente non si è costituita 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 2.0, 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 nomi e cognomi; 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"**

I nomi a dominio "marshall.it" e "marshallsrl.it" sono evidentemente confondibili sia letteralmente, sia foneticamente con il segno "MARSHALL" (nella forma di marchio complesso denominativo-figurativo) utilizzato dalla Ricorrente in forza delle registrazioni sopra menzionate a livello nazionale e comunitario e – comunque – anche in forza dell'uso di fatto precedente a dette registrazioni.

Prova del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento sono le allegazioni relative (docc. 1 e 3-6 Fascicolo Ric.).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

#### **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 a dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome a 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 dei domini in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del nome a 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 a 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 a 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 a dominio e il nome a 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 del nome a dominio anche da circostanze diverse.

\* \* \* \* \*

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale dei nomi a dominio marshall.it e marshallsrl.it da parte della B.C.D. risulta in astratto rientrare nelle ipotesi sub lettere (b), (c), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

Non può essere revocato in dubbio che i nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione rappresentino nomi di un ente privato (quale è la Ricorrente) per i quali non esiste alcun collegamento attuale e dimostrabile tra la B.C.D. e i domini medesimi. E' anzi ragionevolmente provato che da questo presupposto (unitamente alla passata qualità di sub-fornitore della Marshall Italia S.r.l. rivestita dalla Resistente) la B.C.D. abbia proceduto alla registrazione dei nomi a dominio in questione per impedirne alla Ricorrente l'utilizzo nel mercato italiano e al tempo stesso per utilizzarlo in proprio per attività in concorrenza. Inoltre, lo stesso utilizzo da parte della B.C.D. sui siti web costruiti al di sotto dei domini opposti di marchi graficamente molto simili ai segni su cui la Ricorrente vanta diritti esclusivi è in ogni caso indice dello scopo primario della Resistente di danneggiare gli affari della Marshall Italia S.r.l. Ed anzi, l'attuale utilizzo dei domini opposti – unitamente alla tendenziosa similitudine grafica dei segni utilizzati sui relativi siti web – non può che provare la circostanza che, nell'uso dei nomi a dominio da parte della B.C.D., essi siano appunto intenzionalmente utilizzati per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con i marchi ed i segni della Marshall Italia S.r.l.

Né può valere come indice che escluda la malafede nella registrazione la circostanza che segue. Con riferimento al nome a dominio marshall.it, la Resistente ha proceduto alla registrazione del medesimo in data 21 Settembre 1998, dunque in periodo antecedente alla prima registrazione formale del marchio nazionale denominativo-figurativo "MARSHALL" n. 0000850846 del 26 Novembre 1998. Tuttavia, anche precedentemente al 1998 esisteva la tutela del marchio "MARSHALL" – come marchio di fatto - fin dagli anni '60 (tutela di cui ha poi ha fruito la Marshall Italia S.r.l. in veste di cessionaria della Marshall S.r.l.), già marchio notorio a livello internazionale. La fattispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell'uso e della notorietà. Per costante Giurisprudenza, la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente. Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta dunque il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente. Spetta ovviamente alla parte ricorrente, in base ai criteri generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967

c.c., fornire la prova della notorietà del marchio di fatto in una parte sostanziale del territorio dello Stato.

Sempre la Giurisprudenza ha poi chiarito il rapporto tra i diritti conferiti dal marchio di fatto e i nomi a dominio, affermando – ad esempio – che costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome a dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio o che l'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.

Inoltre, dal punto di vista normativo, va ricordato l'articolo 12 del d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), a mente del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.

Il principio normativo appena menzionato – evidentemente previsto per la registrazione del marchio – è tuttavia applicabile anche a vicende analoghe a quelle di cui in questa sede ci si occupa in forza del cosiddetto principio di unitarietà dei segni distintivi previsto all'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale ("è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni").

Dalle sopra menzionate premesse occorre valutare se possa trarsi la conclusione che il marchio di fatto della Ricorrente (incontestabilmente oggetto di preuso anteriore alla registrazione del segno come nome a dominio da parte della B.C.D.) presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l'uso e la notorietà non puramente locale. La conclusione deve ritenersi positiva: la Ricorrente ben prima del 1998 ha utilizzato, promosso e consolidato il proprio marchio di fatto "MARSHALL" posizionandolo nel mercato nazionale e internazionale, diffondendolo in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura dei propri prodotti da detto segno contraddistinti continuata e per un considerevole lasso temporale e facendo in ultima analisi conseguire negli anni presso il pubblico una notorietà al marchio di fatto in questione (fino alla data delle formali registrazioni nazionale e comunitaria) da considerarsi non puramente locale.

Dunque sebbene la registrazione del nome a dominio "marshall.it" da parte della Resistente sia avvenuta prima della formale registrazione del marchio nazionale, appare evidente che la Resistente vi abbia proceduto nella piena consapevolezza della notorietà del segno di esclusiva titolarità della Ricorrente acquisita già da molti anni, e dunque in malafede. E analoga considerazione può farsi anche rispetto alla registrazione del nome a dominio marshallsrl.it, avvenuta in ogni caso nel 2003 e dunque circa cinque anni dopo le formali registrazioni del marchio "MARSHALL" in sede nazionale e comunitaria.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

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

Per ottenere la riassegnazione dei nomi 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 ai nomi 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 dei nomi di dominio.

Viceversa, la Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

### **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 Marshall Italia S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima dei nomi a dominio "marshall.it" e "marshallsrl.it".

### **DISPONE**

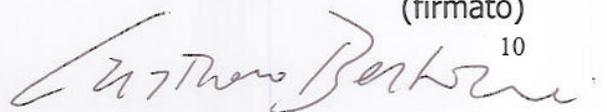
Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito web del PSRD.

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

Roma, 16 Novembre 2011

Avv. Cristiano Bertazzoni  
(firmato)



10