



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 1/2021 promossa da
Agras Delic S.p.A.

- Ricorrente -

CONTRO

Euro DNS S.A.

- Resistente

NOME A DOMINIO CONTESTATO: stuzzy.it
ESPERTO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 25.06.2020:** la Ricorrente richiedeva al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”), l’accesso ai dati di registrazione del nome a dominio <stuzzy.it>;
- **24.07.2020:** la Ricorrente inviava al Registro la lettera di contestazione del nome a dominio <stuzzy.it> ;
- 04.08.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- 18.01.2021:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio <stuzzy.it>, attualmente assegnato alla EuroDNS SA.
- 18.01.2021:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- 19.01.2021:** il Registro confermava l’indirizzo fisico della registrante, comunicando nel contempo anche l’indirizzo pec della medesima;
- 19.01.2021:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, inviava i medesimi alla Resistente a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta certificata comunicato dal Registro, che veniva ritirata in data **27.01.2021**.
- 05.03.2021:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che la Resistente si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Angelica Lodigiani, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

FATTI


La Ricorrente è una società italiana, con sede in Genova, attiva dal 1986 nel settore del cibo per animali, che commercializza sia in Italia che all’estero con i marchi SCHESIR, STUZZY ed ADOC. La Ricorrente distribuisce annualmente 25 mila tonnellate di propri prodotti in oltre 40 Paesi.

Il marchio STUZZY viene utilizzato già a partire dal giugno 1986 per contraddistinguere 5 prodotti in lattina a base di pesce.


Attualmente la Ricorrente è la titolare dei seguenti marchi STUZZY e a componente STUZZY:

- StuzzyCAT (fig.), registrazione italiana n. 362017000042960, originariamente depositata il 14 aprile 1987 e successivamente rinnovata, per prodotti della classe 31;
- STUZZY, registrazione italiana n. 302013902197068, depositata il 9 ottobre 2013 e concessa il 13 agosto 2018, per prodotti della classe 31 e servizi della classe 35;
- STUZZY, registrazione internazionale n. 1190730 del 21 ottobre 2013, per prodotti delle classi 18 e 31 e servizi della classe 35;



- , registrazione italiana n. 302011901983238, depositata il 30 settembre 2011 e concessa il 12 aprile 2012, per prodotti delle classi 18 e 31 e servizi della classe 35;



- , registrazione internazionale n. 1124508 del 6 marzo 2012, per prodotti delle classi 18 e 31 e servizi della classe 35.

Il nome a dominio <stuzzy.it> risulta registrato il 12 agosto 2015 e conduce ad un sito web contenente degli annunci sponsorizzati con link anche a soggetti in concorrenza con la Ricorrente.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente adduce che il nome a dominio <stuzzy.it> è identico o tale da indurre in confusione rispetto ai propri marchi STUZZY e STUZZYCAT, entrambi risalenti a data anteriore alla data di registrazione del nome a dominio contestato. In particolare, il marchio STUZZY è identico a tale nome a dominio, non rilevando il ccTLD “.it” ai fini della valutazione sulla identità o sul rischio di confusione tra i segni distintivi *de quo*.

La Ricorrente sostiene altresì che, sulla base delle risultanze in suo possesso, la Resistente non possiede diritti o titoli in relazione al nome a dominio <stuzzy.it> e che spetterebbe dunque a quest’ultima fornire prove volte a confutare le presunzioni di mancanza di diritti o titoli di seguito fornite dalla Ricorrente:

- da una ricerca sul web tramite il motore di ricerca Google®, inserendo le parole “eurodns” e “stuzzy” non è emerso alcun uso in buona fede del marchio STUZZY da parte della Resistente. Anzi, la ricerca ha fatto emergere risultanze riconducibili alla Ricorrente;
- da una ricerca sulle banche dati dei marchi, inserendo come titolare Eurodns e come marchio STUZZY, non emerge nessun risultato;
- la denominazione della titolare del nome a dominio contestato, Eurodns SA, nulla ha in comune con tale nome a dominio.

Le suddette circostanze costituirebbero quantomeno delle presunzioni sufficienti ad invertire l'onere della prova circa eventuali diritti o titoli che la Resistente potrebbe vantare sul nome a dominio <stuzzy.it>.

In merito alla registrazione e all'uso in malafede del nome a dominio <stuzzy.it>, la Ricorrente precisa che la notorietà del marchio STUZZY rende assai improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza della attività della Ricorrente e dei suoi diritti sul marchio STUZZY al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Inoltre, il nome a dominio <stuzzy.it> è utilizzato per condurre ad una “parking page” che rimanda a pagine web di prodotti in concorrenza.

Infine, la Ricorrente sottolinea come la Resistente sia titolare di moltissimi nomi a dominio e sia stata coinvolta in diverse procedure di riassegnazione, tra cui quelle relative ai nomi a dominio <hg.it>, <giochidellagioventu.it> e <bancaintesa.it>. In particolare, la Resistente sarebbe nota per offrire un servizio di registrazione di nomi a dominio a proprio nome, fungendo quindi da prestanome per i “cybersquatters”.

Ne consegue che la Resistente avrebbe registrato ed utilizzato il nome a dominio <stuzzy.it> in malafede, allo scopo di attirare la clientela della Ricorrente sfruttando la notorietà del proprio marchio a fini di lucro e danneggiando le attività della Ricorrente, indirizzando i potenziali acquirenti verso siti di terzi concorrenti.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente. In conformità con il disposto dell'art. 4.6 del Regolamento, il Collegio deciderà sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità o confusione tra il nome a dominio opposto ed il marchio della Ricorrente

In merito al primo requisito, previsto dall'art. 3.6, primo comma lett. a) del Regolamento, l'odierno Collegio ritiene che lo stesso sia stato adeguatamente assolto.

La Ricorrente ha infatti dimostrato di essere, tra gli altri, titolare del marchio verbale STUZZY, il quale è effettivamente identico al nome a dominio <stuzzy.it>, non avendo il ccTLD “.it” alcuna rilevanza nel paragone tra i segni distintivi, trattandosi di un mero requisito tecnico.

b) Mancanza di un diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio opposto

Ulteriore requisito affinché si possa determinare la riassegnazione del nome a dominio opposto in capo alla Ricorrente è il fatto che la Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. In base all'art. 3.6, primo comma lett. b) del Regolamento, è onere della Resistente provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, laddove la Ricorrente provi la prima e terza condizione del Regolamento, vale a dire l'identità o confusione del nome a dominio opposto e la malafede della Resistente nella registrazione e nell'uso di tale nome a dominio.

Nel caso di specie, la Resistente non ha depositato alcuna replica al Ricorso e pertanto non ha fornito alcuna prova che potesse dimostrare suoi diritti o titoli sul nome a dominio <stuzzy.it>. Avendo la Ricorrente dimostrato che la Resistente ha registrato e utilizzato tale nome a dominio in malafede (come più ampiamente argomentato *infra*), il Collegio è già legittimato a concludere che anche il secondo requisito necessario per determinare la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione è stato assolto.

Tuttavia, avendo la Ricorrente anche addotto una serie di argomentazioni a supporto, per una opportuna compiutezza di analisi, l'odierno Collegio procederà qui di seguito ad una loro disamina.

In primis, la Ricorrente ha fatto presente (e dimostrato) come da una ricerca sul motore di ricerca Google® con le parole chiave “Eurodns” e “stuzzy”, sono emersi solo risultati facenti capo alla Ricorrente.

Inoltre, una ricerca sulle banche dati marchi ha rilevato come la Resistente non sia titolare di alcun marchio STUZZY o a tale componente.

Peraltro, la Ricorrente ha correttamente puntualizzato che la denominazione della Resistente non ha nulla a che vedere con il nome “stuzzy”, né dalle risultanze in atti è possibile in alcun modo desumere che la Resistente sia conosciuta personalmente, come

associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, in conformità con quanto richiesto dall'art. 3.6, secondo comma, n. 2 del Regolamento.

Tutte le suddette circostanze, già di per sé ed ancora di più in assenza di prova contraria, inducono alla conclusione che l'odierna Ricorrente non possiede alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Pertanto, anche il secondo requisito previsto dall'art. 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento è da considerarsi assolto.

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in malafede

Ai sensi dell'art. 3.6, primo comma lett. c) del Regolamento, l'ultimo dei requisiti da provare al fine di ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione è che lo stesso sia stato registrato e venga usato in mala fede.

L'art. 3.7 del Regolamento detta tutta una serie di circostanze, peraltro non esaustive, che, se dimostrate, sono considerate prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha asserito che lei stessa ed il suo marchio STUZZY godono di notorietà per cui è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza della propria attività e dei suoi diritti sul marchio STUZZY al momento della registrazione del nome a dominio <stuzzy.it>.

L'odierno Collegio non ha trovato in atti alcuna evidenza della notorietà del marchio STUZZY o della Ricorrente, ma semplicemente prova dell'uso del suddetto marchio nel settore degli alimenti per animali. Tuttavia, ciò non impedisce al Collegio di stabilire che, al momento della registrazione del nome a dominio contestato, la Resistente fosse, molto probabilmente, a conoscenza del marchio della Ricorrente. In particolare, il Collegio rileva che seppure manchi la prova della rinomanza del marchio STUZZY, lo stesso è certamente dotato di carattere distintivo, non avendo alcuna attinenza con i prodotti di riferimento. Peraltro, è stato adeguatamente dimostrato come il nome a dominio <stuzzy.it> sia utilizzato per condurre ad una "parking page" contenente dei link a siti web di terzi in concorrenza che promuovono la vendita di cibo e prodotti per animali. Ancorché in calce alla suddetta "parking page" appaia la seguente menzione:
"The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly

*(contact information can be found in whois)*¹, tale dicitura non impedisce di concludere che il nome a dominio sia stato registrato ed utilizzato in malafede. Ed infatti, non solo il titolare del nome a dominio è responsabile di quanto appare sul sito Internet cui il nome a dominio dà accesso, anche laddove i contenuti non siano stati pubblicati da lui, ma lo stesso si sarebbe ben potuto attivare per evitare la violazione di tali diritti, ad esempio ponendo in essere atti volti ad impedire la pubblicazione dei link sponsorizzati. Al contrario, non solo tali attività non sono state poste in essere, ma addirittura è assai probabile che la Resistente ne abbia beneficiato economicamente, ricavando un compenso da ogni link cliccato. Si veda in proposito anche quanto indicato al § 3.5 del “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”: *“In particolare per quanto riguarda i link pay-per-click generati “automaticamente”, gli arbitri hanno affermato che un resistente non può declinare la responsabilità per i contenuti che appaiono sul sito web associato al suo nome di dominio (né tali link conferirebbero ipso facto al resistente diritti o interessi legittimi). Né il fatto che tali link siano generati da un terzo come un registrar o una piattaforma d’asta (o un loro affiliato) e che il resistente stesso possa non averne tratto direttamente profitto, impedirebbero di per sé una constatazione di malafede. Mentre un resistente non può declinare la responsabilità per i link che appaiono sul sito web associato al suo nome di dominio, gli arbitri hanno stabilito che sforzi da parte del resistente per evitare link che prendono di mira il marchio del ricorrente (ad esempio, attraverso “parole chiave negative”) possano essere un fattore attenuante nella valutazione della malafede”*.²

Ne consegue che è assai probabile che il nome a dominio <stuzzy.it> sia stato registrato ed utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente, così come previsto dall’art. 3.7, primo comma lett. d) del Regolamento.

Si rileva infine come il fatto che la Resistente sia stata già in passato parte di altre procedure di riassegnazione nelle quali si è stabilito che la registrazione e l’uso dei nomi

¹ I link sponsorizzati mostrati sopra sono generati automaticamente da un terzo. Né il service provider, né il titolare del nome a dominio hanno una relazione con gli inserzionisti. In caso di problemi di marchio si prega di contattare direttamente il titolare del nome a dominio (le informazioni di contatto si trovano nel whois).

² Particularly with respect to “automatically” generated pay-per-click links, panels have held that a respondent cannot disclaim responsibility for content appearing on the website associated with its domain name (nor would such links ipso facto vest the respondent with rights or legitimate interests).

Neither the fact that such links are generated by a third party such as a registrar or auction platform (or their affiliate), nor the fact that the respondent itself may not have directly profited, would by itself prevent a finding of bad faith.

While a respondent cannot disclaim responsibility for links appearing on the website associated with its domain name, panels have found positive efforts by the respondent to avoid links which target the complainant’s mark (e.g., through “negative keywords”) to be a mitigating factor in assessing bad faith.

a dominio contestati sia avvenuto in malafede, sia un ulteriore elemento a supporto della malafede della Resistente anche rispetto al nome a dominio *de quo*.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <stuzzy.it> alla Ricorrente. 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 Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Roma, 23 marzo 2021



Avv. Angelica Lodigiani