



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 3/2018 promossa da

**I-content Ltd, Zweigniedellassung Deutschland, con sede in Berlino (Germania),
Friedrichstr. n. 90** (da ora, per concisione, anche semplicemente I-content Ltd)

- Ricorrente -

CONTRO

Angelo Faraone, in Roseto degli Abruzzi (TE), via Giovanni XXIII n. 23

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: betwin360.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott. Alessio Canova

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

01.06.2018: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “betwin360.it”;

08.06.2018: Il Registro comunicava alla Ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

14.09.2018: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva 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 “betwin360.it”, attualmente assegnato al sig. Angelo Faraone.

14.09.2018: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

20.09.2018: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. al Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.

11.10.2018: veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte del Resistente. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 01 ottobre 2018.

08.11.2018: MFSD, essendo scaduti i termini per il deposito di eventuale replica, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Alessio Canova, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente I-content Ltd è una società tedesca che opera da oltre dieci anni nel settore del marketing online ed in particolare, con il marchio BETWIN, a favore di aziende multinazionali attive nel settore delle scommesse sportive e dei giochi *online*.

Il segno distintivo BETWIN è stato tutelato dalla Ricorrente mediante la registrazione di corrispondenti marchi denominativi aventi effetto in Italia, Germania, Francia e Unione Europea, nonché attraverso la registrazione di numerosi nomi a dominio betwin.* (ad esempio: betwin.com, betwin.it, betwin365.it, betwin.net, betwin.info, betwin.eu, *et cetera*).

Poiché il marchio della Ricorrente è interamente contenuto nel nome a dominio oggetto di contestazione, sussiste il rischio di confusione previsto dall'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute, non venendo meno detto rischio per la presenza del suffisso numerico "360".

La Ricorrente ritiene di poter escludere che il Resistente sia conosciuto con il nome BETWIN360 o BETWIN, che sia stato autorizzato da I-content Ltd ad utilizzare tale segno come nome a dominio, che sia titolare di marchio BETWIN360 o vanti un interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato. Ancora, dal momento che il dominio betwin360.it è utilizzato in connessione ad un sito attivo che offre servizi di giochi e scommesse online, identici a quelli protetti dal marchio italiano BETWIN della Ricorrente, non può parlarsi di *"un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio Registrato"* ai sensi dell'articolo 3.6, secondo comma, paragrafo 3) del Regolamento Dispute.

Infine, la Ricorrente ritiene dimostrata la malafede del Resistente, in particolare, in quanto BETWIN è un segno distintivo molto noto nel campo delle scommesse online e del gaming, come pure confermato da una recente decisione del WIPO Arbitration and Mediation Center (D2018-1228) in cui il Panel ha espressamente concluso che *"la Ricorrente è una società specializzata nel settore del marketing online nel settore delle scommesse sportive e dei giochi online, ed è divenuta una società leader a livello europeo in tale settore, e che il suo marchio BETWIN è ben noto"*.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica entro i termini previsti, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute – che il Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *"sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome"*.

Nel caso in esame, il segno distintivo BETWIN della Ricorrente, oggetto di plurime registrazioni di marchio denominativo aventi effetto anche nel nostro Paese, è esattamente identico alla parte letterale del nome a dominio contestato BETWIN360.IT. L'Esperto ritiene di aderire alle allegazioni della Ricorrente secondo cui la mera aggiunta dell'elemento numerico "360" non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione, come del resto confermato dalla "WIPO Jurisprudential Overview 3.0": *"laddove il marchio in questione sia riconoscibile all'interno del nome di dominio contestato, l'aggiunta di altri termini (che siano descrittivi, geografici, peggiorativi, privi di significato o di altro tipo) non impedisce la verifica della confondibilità"* (sezione 1.8).

Ad avviso dello Scrivente, sussiste pertanto il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato rispetto ai marchi ed ai nomi a dominio sui quali il Ricorrente vanta diritti.

b) **Inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato**

Ai sensi del richiamato art. 3.6 del Regolamento Dispute, *"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 od un nome ad 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; oppure 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"*.

La Ricorrente ha fornito elementi credibili per dimostrare *prima facie* l'insussistenza di alcun diritto o titolo al nome a dominio contestato in capo al Resistente, così soddisfacendo il proprio onere probatorio.

Per contro, si è già osservato come nel caso in esame il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto previsto dal art. 3.6 del Regolamento Dispute, non vi abbia provveduto.

Ad avviso dello Scrivente, quindi, non appaiono provate dal Resistente le circostanze di cui all'art.3.6, secondo comma, del Regolamento Dispute.

c) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che *"il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede"*.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento Dispute individua in via preventiva circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di 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 di cui sopra è meramente esemplificativa. L'Esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Il caso in esame sembra essere perfettamente descritto dal punto d) sopra riportato, dal momento che il nome a dominio betwin360.it viene “*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*”. Il dominio contestato non solo contiene integralmente il

marchio della Ricorrente ma è anche quasi identico al dominio betwin365.it, registrato da I-content Ltd quasi tre anni prima del dominio contestato.

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminati e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da I-content Ltd e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “betwin360.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 al Resistente.

Così deciso in Milano, 20 novembre 2018

Il Collegio Unipersonale

Dott. Alessio Canova

