



**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 1/2019 promossa da

**Giusto Giuliani SpA, con sede in Milano, via Palagi n. 2**

- Ricorrente -

**CONTRO**

**Brainpool Media Ltd con sede in B1 Business Centre, Suite 206 Davyfield Road  
BB1 2QY Blackburn Lancashire (GB)**

- Resistente -

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** giustogiuliani.it.

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Guido Maffei

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-06.12.2018:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio <giustogiuliani.it>;

**-07.12.2018:** Il Registro comunicava alla Ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

**-08.02.2019:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail 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 <giustogiuliani.it>, attualmente assegnato alla Brainpool Media Ltd.

**-08.02.2019:** 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 risultava “contestato” (“challenged”).

**-11.02.2019:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e l’allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.

**-12.03.2019:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo della registrante risultava sconosciuto all’indirizzo indicato in atti dalla Ricorrente e confermato dal Registro.it. Da una ricerca effettuata sia sul sito di Poste Italiane SpA che di Royal Mail del Regno Unito, emergeva che il postino ha tentato la consegna del plico alla Resistente in data 14 febbraio 2019, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;

**-13.03.2019:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo e la allegata documentazione era tornato al mittente perché il destinatario risultava sconosciuto al predetto indirizzo e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata al momento del tentativo di consegna da parte del postino avvenuto il 14.02.2019;

**-26.03.2019:** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Guido Maffei, 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

Giuliani S.p.A. (d'ora in avanti "Giuliani" o "la Ricorrente"), nota società milanese operante nel settore farmaceutico ed in quello degli integratori alimentari, deduce di essere titolare di svariati marchi impiegati per contraddistinguere specifiche linee di prodotti. In particolare, nel campo dell'alimentazione, Giuliani ha affermato e documentato di essere proprietaria del marchio GIUSTO che serve a contraddistinguere determinate linee di prodotti pensate per soggetti con particolari necessità alimentari e, in particolare, per diete senza glutine (ad es. linea "Giusto senza glutine"), per diete senza zuccheri aggiunti (ad es. linee "Giusto senza zucchero" e "Giusto Diabel") e per diete aproteiche (ad es. linea "Giusto aproteico").

Giuliani, in particolare, ha provato di essere titolare, tra le altre, delle seguenti registrazioni di marchio estensivamente utilizzate in Italia ed all'estero:

- GIUSTO (fig.), registrazione italiana no. 302005901372929 richiesta per prodotti nelle classi 5 e 30, il 30 dicembre 2005, concessa il 9 febbraio 2006 e rinnovata nei termini di legge.
- GIUSTO (fig.), registrazione internazionale no. 893777 del 9 febbraio 2006 (classi 5 e 30) e designante l'Unione Europea.
- GIULIANI, registrazione italiana no. 639687 richiesta per prodotti nelle classi 5, 30, 32 e 33, il 28 gennaio 1992, concessa il 27 dicembre 1994 e rinnovata nei termini di legge.
- GIULIANI, registrazione marchio UE no. 3703782 richiesta per prodotti nelle classi 5, 30, 32 e 33, il 10 marzo 2004, concessa il 5 agosto 2005 e rinnovata nei termini di legge.

La Ricorrente deduce che il marchio GIULIANI è ampiamente utilizzato in Italia ed all'estero e che tale impiego sarebbe cominciato addirittura prima del 1900.

Giuliani ha inoltre provato di essere titolare di svariati nomi a dominio tra i quali <giustogiuliani.com> recuperato dalla Ricorrente attraverso una procedura di riassegnazione (Caso WIPO no. D2016-0168).

Giuliani, in aggiunta, deduce che il nome a dominio contestato <giustogiuliani.it> è stato registrato il 31 maggio 2011 e contiene sia il marchio GIUSTO che il marchio GIULIANI, entrambi di proprietà della Ricorrente.

La Ricorrente, inoltre, nega che il Resistente sia conosciuto con i segni distintivi GIUSTO e/o GIULIANI né combinati né considerati separatamente. La Ricorrente afferma inoltre di non aver mai autorizzato il Resistente ad utilizzare i propri marchi nel

nome a dominio o in altri modi ed esclude altresì che il Resistente sia un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato a distribuire prodotti con il marchio GIUSTO GIULIANI.

La Ricorrente ha inoltre documentato come il Resistente non risulti essere titolare di alcun marchio sostanziantesi o comprendente diciture quali GIUSTO e/o GIULIANI.

La Ricorrente ritiene che, in ragione della notorietà del marchio GIULIANI, oggetto peraltro di numerose campagne pubblicitarie soprattutto in Italia, e del fatto che il nome a dominio contestato preveda l'associazione di GIULIANI con GIUSTO, altresì oggetto di registrazione come marchio da parte di Giuliani, il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato avendo quale obiettivo l'agganciamento alla notorietà dei prodotti a marchio GIUSTO della GIULIANI.

Giuliani si sofferma poi sul sito web corrispondente al nome a dominio contestato <[www.giustogiuliani.it](http://www.giustogiuliani.it)> e sul fatto che detto sito consista in una pagina web contenente link pubblicitari in settori del tutto simili a quelle di interesse della Ricorrente stessa. La Ricorrente ritiene che tale sito sia stato sostanzialmente creato per sfruttare il meccanismo del cd. "pay-per-click" in base al quale ogni ingresso degli utenti su un link presente nella pagina viene remunerato; dunque, a parere della Ricorrente si è inteso sfruttare indebitamente la buona reputazione di altrui marchi noti per incrementare la possibilità dei link e, conseguentemente, degli incassi.

Infine, la Ricorrente rende noto come il Resistente sia già stato coinvolto, in passato, in svariate procedure di riassegnazione relative a nomi a dominio particolarmente simili a marchi noti e che tale circostanza dimostri la volontà e l'abitudine del Resistente a lucrare attraverso lo sfruttamento di marchi di terzi.

### **ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE**

La Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini di cui al Reg. Ris. Dispute, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che la 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 Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" 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 la Ricorrente vanta diritti, o al nome e cognome della stessa Ricorrente.

In merito all'identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente l'Esperto osserva come, nel contesto del nome a dominio qui esaminato, siano immediatamente rilevabili due elementi GIUSTO e GIULIANI. L'Esperto ritiene, inoltre, che la Ricorrente abbia fornito ampia prova di essere titolare tanto del marchio GIUSTO quanto del marchio GIULIANI i quali, peraltro, risultano entrambi certamente registrati in epoca decisamente antecedente rispetto alla data di registrazione del nome a dominio contestato. Premesso quanto sopra, l'Esperto osserva come, in precedenti casi (ad esempio Caso CAC n. 102275 <earthtalentbybolllore.com>) sia stato rilevato che l'abbinamento di due distinti marchi in unico nome a dominio non sia sufficiente ad evitare un rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i marchi in esso compresi. Nel presente caso, considerato che entrambi i marchi GIUSTO e GIULIANI di titolarità della Ricorrente sono inclusi nel nome a dominio contestato, il rischio di confusione risulta addirittura aumentato.

Inoltre, vi è unanime consenso sulla circostanza per la quale l'indicatore del top-level domain (in questo caso .it) debba essere del tutto ignorato nel contesto del confronto di similitudine tra i marchi anteriori ed il dominio contestato (vedi ad esempio Caso WIPO no. 2016-2547 <migros.store>).

L'Esperto ritiene, pertanto, che sussista il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi anteriori invocati nel contesto della presente procedura e quindi provato l'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce inoltre che, affinché si possa procedere alla riassegnazione è necessario accertare che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.

La Ricorrente è titolare dei marchi GIUSTO e GIULIANI i quali hanno raggiunto una certa fama ben prima che il Resistente registrasse il nome a dominio contestato.

Il Resistente non è titolare di nessun marchio o altro diritto che sia in relazione con il nome a dominio contestato. A supporto, la Ricorrente ha prodotto una ricerca svolta a livello mondiale dalla quale è possibile evincere che non esistono marchi depositati o registrati sostanzianti o contenenti le parole GIUSTO e/o GIULIANI a nome Brainpool Media.

Peraltro, la Ricorrente non ha mai conosciuto il Resistente né ha mai autorizzato o in altro modo consentito al Resistente di usare i marchi GIUSTO e/o GIULIANI o di registrare un nome a dominio comprendente i propri su indicati marchi. Inoltre, non esiste né è mai esistita una qualche relazione di affari tra la Ricorrente ed il Resistente. Per quanto sopra, la Ricorrente ha certamente un valido motivo per ritenere che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Considerando che il Resistente, astenendosi da qualsivoglia attività difensiva, non ha presentato alcuna prova tesa a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto di contestazione l'Esperto, sulla base di quanto dedotto e prodotto dalla Ricorrente, ritiene provato in modo soddisfacente anche l'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" richiede inoltre una verifica circa la registrazione e l'uso in mala fede del nome a dominio contestato.

Ebbene, nel caso di specie, l'Esperto è convinto che il Resistente, all'atto della registrazione del nome a dominio contestato che si sostanzia in una dicitura composta da due marchi entrambi di titolarità della Ricorrente, non potesse non essere al corrente dei diritti di Giuliani sui marchi GIUSTO e GULIANI. Nel caso di specie, la scelta di puntare su un nome a dominio comprendente un marchio certamente già molto noto (GIULIANI) all'epoca della registrazione incriminata preceduto da un marchio che già all'epoca della suddetta registrazione veniva impiegato per contraddistinguere taluni prodotti della Giuliani (GIUSTO) pare tutt'altro che casuale. Anzi, è ferma convinzione dell'Esperto che, anche considerato l'uso successivamente fattone, il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato avendo chiaramente in mente i diritti della Ricorrente sui marchi sopra indicati.

Ora, è principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante il deposito in malafede da parte del Resistente (si vedano, tra le tante, Caso WIPO no. D2009-0325 <1800flowers.org> e Caso WIPO no. D2017-2107 <esselungaspa.com>).

Quanto all'uso in malafede, l'Esperto ha notato che il sito web corrispondente al nome a dominio contestato si sostanzia in una pagina web contenente svariati collegamenti ad altri siti attivi anche in settori analoghi a quello nel quale opera la Ricorrente. Dunque, è evidente che il dominio <giustogiuliani.it> viene utilizzato, a scopo di trarne profitto attraverso la nota pratica del "pay per click", per attrarre utenti di internet creando

motivi di confusione con i marchi della Ricorrente e con la buona reputazione da essi guadagnata presso il pubblico dei consumatori.

In effetti gli utenti cercano e visitano il sito corrispondente al nome a dominio contestato esclusivamente in ragione dell'interesse per i marchi della Ricorrente ma, una volta raggiunto tale sito, (i) la loro attenzione viene, almeno potenzialmente, deviata su prodotti concorrenti e (ii) tale situazione reca un eventuale indebito vantaggio diretto per il titolare del nome a dominio contestato il quale, infatti, viene remunerato ogni qual volta l'utente si dirige sul sito mostrato nella pagina web. Il sistema del "pay-per-click", in precedenti procedure di riassegnazione, è stato ritenuto un chiaro indice di utilizzo del nome a dominio in malafede (si vedano, tra le tante, Caso WIPO no. D2005-0556 <vlovo.com> + altri; Caso WIPO no. D2005-0096 <18000flowers.com>; Caso WIPO no. D2003-0004 <marlboro.com> e Caso WIPO no. D2010-0002 <prosciuttocrudoparma.com> + altri).

La possibilità di configurare la condotta sopra descritta quale chiaro indizio di uso del nome a dominio in malafede deriva peraltro anche dall'art.3.7 primo comma del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD che, elencando talune ipotesi esemplificative di indizi di malafede, indica alla lettera 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.*

Tale circostanza appare del tutto dimostrata nel caso di specie.

Inoltre, l'Esperto ha notato che il Resistente è stato già coinvolto in precedenti procedure di riassegnazione per aver abusivamente registrato nomi a dominio corrispondenti a diritti di terzi. Tale circostanza, per quanto rilevato in precedenti decisioni, è un ulteriore fattore da cui dedurre la malafede del Resistente (si vedano, tra le tante, Camera Arbitrale di Milano <sanpalo.it> + altri e Arbitronline, proc. 159 <inicredit.it> + altri).

L'Esperto ritiene, pertanto, che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato ed utilizzato in malafede; di conseguenza risulta provato anche l'elemento richiesto all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto da Giuliani S.p.A. e,

conseguentemente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <giustogiuliani.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, 4 aprile 2019

Il Collegio Unipersonale

Avv. Guido Maffei

