

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### CERESBEER.IT

Ricorrenti: ROYAL UNIBREW A.S. e CERES S.P.A.  
rappresentate dagli avv.ti Marco F. Francetti,  
Eleonora Ortaglio, Marina Cristofori

Resistente: Fiso ALISO

Collegio (unipersonale): Avv. Nicoletta COLOMBO

### Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 16/03/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Royal Unibrew s/a con sede in Danimarca, Faxe allé 1 Faxe, e Ceres S.p.A. con sede in via Paolo Imperiale 4/13 Genova, rappresentate dagli avv.ti Marco F. Francetti, Eleonora Ortaglio, Marina Cristofori, hanno introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in favore di Ceres S.p.A. del nome a dominio CERESBEER.IT, assegnato al sig. Fiso ALISO – 17, rue Godefroy Cavaignac 36 Parigi (Francia). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio CERESBEER.IT è stato assegnato al sig. Fiso Alisio il 24/09/2015;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo CERESBEER.IT (16/03/2016) si viene indirizzati a una pagina del sito amazon.com che pubblicizza l'acquisto di un articolo Woolrich.

Il 22/03/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo confermato dal Registro stesso, nonché ad anticipare il reclamo all'indirizzo email del Registrante informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La raccomandata è stata inoltrata al mittente in data 1° aprile 2016 con la dicitura "inconnu à l'adresse". La Segreteria comunica perciò alle parti il termine ultimo per la presentazione di eventuali repliche, fissato al 9 maggio 2016.

Non sono pervenute repliche alla Segreteria, la quale procede perciò alla nomina dell'esperto avv. Nicoletta Colombo, che accetta l'incarico in data 11 maggio 2016.

L'11 maggio 2016 la Segreteria da comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto fissa il termine per la decisione al 1 giugno 2016.

### **Allegazioni della Ricorrente**

- il nome a dominio è identico o comunque molto simile ai marchi "Ceres" e ai nomi a dominio di titolarità della Ricorrente Royal Unibrew che costituisce altresì denominazione sociale dell'altra ricorrente Ceres S.p.A. sin dal 1963;
- il marchio CERES è stato ritenuto dalla giurisprudenza un marchio notorio;
- il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato, e non risulta essere stato autorizzato dalle Ricorrenti a usare il marchio "ceres";
- il nome a dominio contestato è stato registrato con l'intento di utilizzarlo per attrarre utenti internet sviandoli dai ben più noti siti internet delle Ricorrenti a scopo di trarne profitto;
- il nome a dominio oggetto di contestazione reindirizza gli utenti a un'offerta di vendita di capi di abbigliamento a marchio "Woolrich".

Le Ricorrenti chiedono pertanto il trasferimento del nome a dominio in capo a Ceres S.p.A..

### **Posizione della Resistente**

Il Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto le Ricorrenti hanno ampiamente provato il diritto all'uso esclusivo del marchio "ceres". L'aggiunta dell'espressione "beer" ovvero birra in italiano, descrittiva dei prodotti offerti dalle Ricorrenti non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione anzi arriva addirittura ad aumentarlo.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è evidente il rischio di confusione tra il dominio contestato e il marchio di titolarità delle Ricorrenti.

#### **b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *“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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

In sintesi è onere del Resistente provare il suo diritto o un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione e all'uso del nome a dominio. Nel caso di specie, il Resistente, pur avendone avuta la facoltà, non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalle Ricorrenti e l'implicita mancata autorizzazione a registrare e utilizzare il nome a dominio in contestazione, fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, ossia la mancanza di titolo del Resistente al dominio in contestazione.

#### **c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

A parere del Collegio, il Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte delle Ricorrenti e del loro interesse a usare il marchio e il dominio. E' principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del Resistente (si vedano le decisioni <sanpaol.it> del 17.12.2009; <alexurco.it> del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA).

A ciò si aggiunga che il nome a dominio "ceresbeer" non identifica né la denominazione sociale del Resistente, né un marchio di titolarità dello stesso, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultimo.

Da ultimo, come indicato dalla documentazione prodotta dalle Ricorrenti, il nome a dominio oggetto di reclamo è stato ed è utilizzato esclusivamente per reindirizzare gli utenti su pagine dove vengono offerti in vendita prodotti di abbigliamento a marchio "Woolrich" che nulla hanno a che fare con i prodotti a marchio "Ceres" – birre – delle Ricorrenti. Non vi sono quindi elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede e anzi, le circostanze inducono a ritenere che sia probabile che il Sig. Fiso Aliso abbia registrato il nome a dominio con il preciso intento di confondere gli utenti di internet per attirarli su offerte commerciali che nulla hanno a che vedere con il core business delle Ricorrenti al solo scopo di trarre lucro da tale sviamento (si vedano <wwwucfin.it>, del 27.5.2011, <skynet.it> del 15.4.2011).

Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento, ossia la malafede del Resistente al momento della registrazione.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalle Ricorrenti si dispone la riassegnazione del nome a dominio "ceresbeer.it" a Ceres S.p.A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 18 Maggio 2016

Avv. Nicoletta COLOMBO