



Procedura di riassegnazione del nome a dominio

MANGIAREEDIMAGRIRE.IT

Ricorrente: LE GAMBERI FOODS S.R.L.
rappresentata dagli avvocati Sandro Corona e
Filippo Corona

Resistente: DIANA BACH

Collegio (unipersonale): avv. Giovanni GUGLIELMETTI

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 27/07/2018 presso la Camera Arbitrale di Milano, LE GAMBERI FOODS S.R.L. con sede in Forlì, corso A. Diaz 4, rappresentata dagli avvocati Sandro Corona e Filippo Corona, ha 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 proprio favore del nome a dominio MANGIAREEDIMAGRIRE.IT, assegnato a DIANA BACH, Mohrestraße, 95 -77776 Bad Rippoldsau-Schapbach (DE). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio MANGIAREEDIMAGRIRE.IT è stato creato il 03/07/2017 e risulta assegnato a Diana Bach;
- 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 ok *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo MANGIAREEDIMAGRIRE.IT si accede ad una pagina web riportante in alto il marchio Reebok a sinistra, al centro un campo di ricerca, a sinistra il simbolo della borsa degli acquisti seguiti da una grande immagine di una calzatura Reebok e a seguire una serie di immagini di capi di abbigliamento sportivo con descrizione, prezzo e percentuale di sconto. A piè di pagina vengono riportate le voci: "shop by category", "Customer Services", "quick links" e "social media".

In data 31 luglio, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale risultante al Registro tramite posta raccomandata e ad anticipare via posta elettronica il solo reclamo. Nelle comunicazioni si informa



della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r..

Il plico inviato viene rispedito al mittente in data 15/08/2018 con causale "sconosciuto/indirizzo insufficiente". Il 20 agosto la Segreteria comunica alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, che viene fissata al 19/09/2018.

Nessuna replica viene depositata presso la segreteria nel termine indicato, la segreteria procede quindi alla nomina dell'esperto avv. Giovanni Guglielmetti, che accetta l'incarico in data 25/09/2018.

La Segreteria comunica alle parti il nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 16/10/2018.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Le Gamberi Foods S.r.l., espone di essere attiva sin dal 2002 nella commercializzazione di alimenti dietetici, chetogenici e glucidici.

La Ricorrente allega di essere titolare della registrazione di marchio italiano denominativo n. 001167589 "**mangiare e dimagrire**" il cui primo deposito è avvenuto il 25 novembre 2005, e di utilizzare tale segno da anni per contraddistinguere - assieme ad altri marchi di sua titolarità - i prodotti che la stessa commercializza.

La Ricorrente allega inoltre di avere registrato e utilizzato, a partire dal 14 febbraio 2007, il nome a dominio "**mangiareedimagrire.it**" per pubblicizzare e vendere i propri prodotti.

L'utilizzo del nome a dominio sopra citato si sarebbe interrotto nel 2017 quando, a causa di un errore da parte del tecnico informatico, la Ricorrente non ha tempestivamente pagato l'importo richiesto per il rinnovo dello stesso. La Ricorrente allega di aver tentato, non appena accortasi dell'errore, di registrare *ex novo* il dominio "**mangiareedimagrire.it**". La registrazione le è stata però negata dal *provider* in quanto lo stesso dominio risultava essere già stato assegnato *medio tempore* ad un soggetto terzo. Da una ricerca tramite la banca dati Whois la Ricorrente è venuta a conoscenza che il nome a dominio risulta assegnato alla signora Diana Bach, la quale lo utilizza per commercializzare articoli di abbigliamento.

A detta della Ricorrente la registrazione del nome a dominio da parte della Resistente, la signora Diana Bach, sarebbe illecita in quanto:



1. il nome a dominio “*mangiareedimagrire.it*” sarebbe identico al marchio denominativo anteriore “*mangiare e dimagrire*” di titolarità della Ricorrente, essendo composto dalle medesime parole;
2. la Resistente non avrebbe *prima facie* alcun titolo o diritto in relazione al nome a dominio “*mangiareedimagrire.it*”, perché la stessa (i) non sarebbe conosciuta con il nome corrispondente a tale nome a dominio, (ii) non avrebbe utilizzato prima della registrazione del nome a dominio un nome a esso corrispondente per offrire al pubblico beni e servizi, (iii) non starebbe facendo un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, (iv) non sarebbe mai stata socia della Ricorrente né avrebbe alcun legame lavorativo con la stessa, (v) non avrebbe ricevuto alcuna licenza da parte della Ricorrente per l’uso del marchio “*mangiare e dimagrire*” e (vi) prima dell’opposizione avrebbe usato il nome a dominio per offerta al pubblico di beni o servizi in circostanze tali da far presumere una malafede.
3. il nome a dominio “*mangiareedimagrire.it*” sarebbe stato registrato e verrebbe utilizzato in malafede dalla Resistente. La Resistente starebbe intenzionalmente utilizzando il nome a dominio per attrarre a scopo di profitto utenti di internet, approfittando della capacità attrattiva che lo stesso ha ottenuto grazie alla attività di promozione svolta dalla Ricorrente in relazione ai propri prodotti negli anni precedenti sulle pagine internet a cui il nome a dominio contestato rimandava quando la Ricorrente ne era assegnataria.

A ulteriore prova della malafede della Resistente, la Ricorrente deduce che Diana Bach starebbe verosimilmente utilizzando il nome a dominio “*mangiareedimagrire.it*” per svolgere una falsa e potenzialmente illecita attività di e-commerce, volta ad attrarre l’acquisto dell’utente mediante sconti elevati su prodotti di abbigliamento anche di alta gamma. A detta della Ricorrente, ciò si evincerebbe dal fatto che: (i) nella sezione “Info e Contatti” non vi sarebbe alcun riferimento alla persona fisica o alla società che gestisce il sito e a cui poter inviare domande o reclami; (ii) i prodotti di abbigliamento sarebbero commercializzati a prezzi irrisori rispetto ai prezzi di mercato, con sconti tra il 45% e il 73%; (iii) nonostante la pagina rechi ben visibile il logo della Reebok, il sito offrirebbe in vendita anche prodotti di altre famose marche di abbigliamento sportivo; (iv) i prodotti sarebbero descritti in modo sgrammaticato e spesso in modo inconferente rispetto al prodotto commercializzato; e (v) in rete vi sarebbero altre pagine internet che contengono la medesima descrizione dei prodotti aventi tutti a oggetto domini internet che non hanno alcuna attinenza con i prodotti commercializzati.

Posizione della Resistente

La Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica. Ai



sensi dell'art. 4.6, ultimo periodo, del Regolamento Dispute la controversia deve essere quindi decisa "*sulla base del solo reclamo*".

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento Dispute 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...*".

La Ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare del marchio italiano denominativo "*mangiare e dimagrire*" n. 0001167589, depositato il 25 novembre 2005 e registrato il 28 gennaio 2009 per prodotti alimentari di cui alle classi 29 e 30 della Classificazione di Nizza.

Si rileva che la data di primo deposito del marchio della Ricorrente è di gran lunga anteriore alla data di registrazione del nome a dominio "*mangiareedimagrire.it*" a nome della Resistente, avvenuta il 3 luglio 2017.

Comparando i due segni in questione è agevole ravvisare la totale identità tra il nome a dominio contestato e il marchio su cui la Ricorrente vanta diritti anteriori, consistendo il primo nelle medesime parole di cui si compone il secondo.

Pertanto, a parere di questo esperto sussiste la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute 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*".

Come emerge dalla lettera della norma suesposta, l'onere della prova in merito all'esistenza di un diritto o un valido interesse sul nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione è in capo alla parte resistente, e



dunque in questo caso alla signora Diana Bach. Tuttavia, la Resistente non ha presentato alcuna replica al reclamo depositato dalla Ricorrente, rinunciando così a far valere eventuali circostanze a sostegno delle proprie ragioni.

In casi analoghi, questa Camera Arbitrale ha più volte affermato e anche di recente ribadito che, laddove la Resistente non presenti repliche al reclamo, il requisito di cui all'articolo 3.6. del Regolamento Dispute può dirsi validamente soddisfatto nel caso in cui la Ricorrente dimostri l'assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio (si vedano ad esempio le recenti decisioni "*sky24ore.it*" del 12 giugno 2018 e "*peutereyoutlet.it*" del 9 febbraio 2018, così come le decisioni citate dalla Ricorrente nel proprio reclamo, "*casacostepiane.it*" del 2 febbraio 2015, "*lubar.it*" del 6 marzo 2018).

Ora, la Ricorrente ha allegato che la Resistente:

- (i) non sarebbe conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato;
- (ii) non avrebbe mai usato prima della registrazione del nome a dominio un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi;
- (iii) non starebbe facendo un uso non commerciale del sito;
- (iv) non sarebbe mai stata socia né avrebbe avuto alcun legame lavorativo con la Ricorrente;
- (v) non sarebbe stata autorizzata dalla Ricorrente a utilizzare il marchio "*mangiare e dimagrire*";
- (vi) prima dell'opposizione avrebbe usato il nome a dominio per offerta al pubblico di beni o servizi in circostanze tali da far presumere una malafede.

In assenza di elementi di prova contraria, è da ritenersi che quanto allegato dalla Ricorrente sia sufficiente a dimostrare *prima facie* la carenza di diritti o titoli in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio "*mangiareedimagrire.it*".

A parere di questo esperto, risulta quindi soddisfatto il requisito di cui all'art. 3,6, co. 1, lett. b) del Regolamento Dispute.

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

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

L'articolo 3.7 del Regolamento Dispute stila un elenco di possibili condotte che, se poste in essere dall'assegnatario del nome a dominio



contestato, rilevano ai fini della prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede.

La Ricorrente sostiene in proposito che la Resistente abbia posto in essere la condotta di cui alla lettera (d) dell'art. 3.7 del Regolamento Dispute, per avere la stessa intenzionalmente utilizzato il nome a dominio al fine di *“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”*.

Ad avviso di questo esperto, la probabilità di confusione per gli utenti di Internet tra il nome a dominio e il marchio di titolarità della ricorrente è certamente elevata, tanto più considerato il fatto che il medesimo nome a dominio (lo si ricorda, identico al marchio *“mangiare e dimagrire”*) era stato per anni, e fino a poco tempo prima dell'assegnazione a Diana Bach, utilizzato dalla Ricorrente nell'ambito della propria attività.

La Ricorrente non allega invece adeguati elementi di prova per dimostrare la capacità attrattiva del nome a dominio e la sua notevole visibilità (ottenuti dall'utilizzo del marchio e del nome a dominio nel periodo in cui ne era assegnataria), di cui la signora Diana Bach avrebbe illecitamente approfittato.

In ogni caso, è altamente probabile che dopo l'assegnazione a Diana Bach qualche utente di Internet abbia digitato il nome a dominio di cui si tratta nell'intento di accedere al sito internet di Le Gamberi Foods, o perché lo aveva già visitato in passato o perché a conoscenza del brand *“mangiare e dimagrire”* della Ricorrente.

In entrambi i casi, nonostante si possa ritenere che una volta effettuato l'accesso al 'nuovo' sito l'utente di Internet si possa accorgere con facilità della diversa attività svolta sullo stesso (e-commerce di prodotti di abbigliamento anziché promozione di prodotti alimentari dietetici) e che quindi l'iniziale pericolo di confusione dovuto dalla identità del nome a dominio di Diana Bach con il marchio della Ricorrente risulti poi superato dalla visione del contenuto del sito, è presumibile che grazie all'utilizzo del nome a dominio corrispondente al marchio della Ricorrente la Resistente ottenga accessi e click al proprio sito in maniera agevolata. Non si può inoltre escludere che qualche utente in cerca dei prodotti di Le Gamberi Foods, accortosi della diversa piattaforma di e-commerce di abbigliamento, finisca poi per acquistare prodotti della Resistente portando alla stessa un profitto che altrimenti non avrebbe quasi sicuramente ottenuto da quell'utente.

In aggiunta a quanto sopra, va precisato che l'elenco di cui all'art. 3.7. del Regolamento Dispute è meramente esemplificativo delle condotte da cui si può evincere la malafede dell'assegnatario, e il comma 2 dello stesso articolo fa salva



la possibilità di *“rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate”*.

Questo esperto ritiene che vi siano altre circostanze nel caso di specie dalle quali poter desumere complessivamente, in mancanza di elementi di prova contraria, la malafede della Resistente.

È in primo luogo alquanto curiosa la scelta del nome a dominio da parte della Resistente e la tempistica della sua registrazione. La richiesta di assegnazione del nome a dominio *“mangiareedimagrire.it”* da parte della signora Bach è infatti avvenuta poco tempo dopo il mancato rinnovo dello stesso da parte della Ricorrente. A questo esperto sembra difficile possa trattarsi di mera casualità, considerato soprattutto che il dominio in questione non consiste ad esempio in un acronimo, bensì in due parole ben precise (unite dalla congiunzione ‘e’) che hanno peraltro un significato che nulla ha a che vedere con un e-commerce di prodotti di abbigliamento e sono in ogni caso di dubbia attrattività per una simile piattaforma. Come già sopra affermato, non pare peraltro esserci alcun collegamento tra tale dicitura (corrispondente al marchio della Ricorrente) e la Resistente o la sua attività.

La Ricorrente allega che la malafede della Resistente sarebbe inoltre rinvenibile nel fatto che la stessa starebbe svolgendo tramite il nome a dominio una falsa e potenzialmente illecita attività di e-commerce.

Dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente emerge che nel sito della Resistente (i) non viene menzionata l’identità della persona fisica o della società che gestisce l’e-commerce, nemmeno nella privacy policy o nelle condizioni generali di vendita (non si rileva alcuna denominazione sociale, sede legale o partita iva), né alcun contatto mail o telefonico al quale poter fare riferimento per eventuali domande o contestazioni, (ii) i prodotti di abbigliamento sono commercializzati con prezzi fortemente al di sotto di quelli di mercato, con l’applicazione di una scontistica elevata (tra il 45% e il 73%) e (iii) la dicitura dei prodotti è spesso sgrammaticata e non sempre pertinente rispetto al prodotto commercializzato.

Nonostante la Ricorrente non alleghi prove a dimostrazione di concrete condotte illecite poste in essere dalla Resistente mediante la piattaforma e-commerce a cui il nome a dominio rimanda, gli elementi sopra elencati sono quantomeno sospetti e in alcuni casi sono stati ritenuti indiziari dai collegi WIPO di una possibile attività illecita che, oltre a non essere idonea a conferire alla parte resistente diritti sul nome a dominio contestato, sarebbe sufficiente per rilevare - anche solo in termini di verosimiglianza - la malafede del resistente nella registrazione e nell’uso dello stesso (si vedano in proposito i paragrafi 2.13.2 e 3.2.1 del WIPO Overview of WIPO Panel Views on selected UDRP questions, Third Edition).



Non sembra invece a questo esperto pertinente per rilevare la malafede quanto evidenziato dalla Ricorrente in merito al fatto che nell'home page sia presente il solo logo Reebok mentre sulla piattaforma sono venduti prodotti di altre famose marche di abbigliamento sportivo, così come il fatto per cui su internet vi sarebbero altre pagine simili a quella della signora Bach e che contengono le medesime descrizioni poco curate e non pertinenti dei prodotti in vendita su "*mangiareedimagrire.it*", in assenza di allegazioni su qualsiasi legame tra questo nome a dominio e gli altri siti e sul carattere illecito dell'attività svolta su questi ultimi.

Concludendo sul punto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e di qualsiasi controdeduzione e prova contraria pervenuta dalla Resistente, è possibile ritenere che la scelta da parte della signora Bach del nome a dominio "*mangiareedimagrire.it*" e la mancanza di qualsiasi apparente diritto, titolo o collegamento con lo stesso, le tempistiche con cui ne ha richiesto l'assegnazione, la possibile confusione ingenerata negli utenti a causa della identità tra il nome a dominio e il marchio di titolarità della Ricorrente per verosimilmente attrarli sul proprio sito, così come le modalità sospette mediante le quali svolge una attività di e-commerce nascondendo la propria identità, siano elementi sufficientemente idonei per rilevare la malafede della Resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato.

Proprio in un caso analogo, un collegio WIPO ha rilevato la malafede del resistente argomentando che "*The Respondent did not choose to register the domain name <bronxartsensamble.org> by accident. It simply misappropriated a domain name upon an inadvertent failure by the Complainant to renew. The Policy does not condone such attempts to "catch" a domain name after an unintentional failure to renew, when the registrant has no right or legitimate interest thereto and no intention of making a fair use of same*" (WIPO D2004-0493 - *Bronx Arts Ensemble, Inc. v. Vilma Morales, e:bOOm, S.A.*).

A parere di questo esperto anche il requisito della malafede della resistente di cui all'art. 3.6, lett. (c), del Regolamento Dispute risulta soddisfatto.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo della Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio "*mangiareedimagrire.it*" alla società Le Gamberi Foods S.r.l.

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

Milano, 15 ottobre 2018

Avv. Giovanni GUGLIELMETTI