Centro Risoluzione Dispute Domìni

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
JUVEMOBILE.IT

Ricorrente: Juventus Football Club S.p.a. (dott. Davide Resmini)
Resistente: Stevees Storys Greco (avv. Giorgio Valfrè)
Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 3 dicembre 2018, la società Juventus Football Club S.p.a., con sede in Via Druento, 17, 10151 Torino (TO), rappresentata e assistita nella presente procedura dal dott. Davide Resmini e domiciliata presso Bruzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l. in Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino (TO), introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio *juvemobile.it*, registrato dal sig. Stevees Storys Greco, Corso Genova, 8, 18039 Ventimiglia (IM).

Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

- a) che la voce del database relativa al dominio *juvemobile.it* era stata creata il 4 maggio 2016 ed il dominio risultava registrato a nome del sig. Stevees Storys Greco;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risultava il valore "ok / *challenged*";
- c) che digitando l'indirizzo http://www.juvemobile.it si accede ad un sito web dedicato alla pubblicizzazione di una compagnia telefonica (JuveMobile) destinata ai tifosi della squadra di calcio Juve (abbreviato).

C.R.D.D. chiedeva i dati del sig. Stevees Storys Greco al Registro, il quale in data 3 dicembre 2018 comunicava che il dominio in questione risultava registrato alla Stevees Storys Greco, Corso Genova, 8, 18039 Ventimiglia (IM). A tale indirizzo, pertanto, in data 20 dicembre 2018, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione allegata, con l'invito al sig. Stevees Storys Greco a far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Successivamente, poste italiane restituiva a C.R.D.D. ricevuta di ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il ricorso era stato ricevuto dal sig. Stevees Storys Greco in data 27 dicembre 2018.

Il 15 gennaio 2019, entro i termini previsti dal Regolamento, faceva pervenire le proprie repliche il sig. Stevees Storys Greco, rappresentato e difeso nella presente

procedura dall'Avv. Giorgio Valfrè e domiciliato presso lo studio di questi sito in via Roma, 18, 18039 Ventimiglia (IM).

Il 21 gennaio 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l'avv. Mario Pisapia il quale accettava l'incarico e, vista la richiesta della Ricorrente di depositare controdeduzioni, seguito dall'invio delle controdeduzioni stesse, concedeva alla Resistente termine per repliche sino all'8 febbraio 2019.

Nessuna replica o produzione documentale perveniva a C.R.D.D. da parte della Resistente

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, Juventus Football Club S.p.a., è una società di calcio molto nota con oltre 20/25 milioni di tifosi in tutto il mondo, oltre ad essere titolare di marchi registrati e utilizzati in Italia e nel mondo in riferimento a numerosi prodotti e servizi in diversi settori.

Secondo la Ricorrente, il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, *juvemobile.it,* è composto dall'unione di due termini, "juve" e "mobile", e che il primo di tali termini corrisponde in modo esatto al marchio registrato dalla Ricorrente stessa.

Secondo la Ricorrente, sarebbe proprio il termine "juve" a rappresentare la parte maggiormente distintiva e rilevante del nome a dominio, mentre il termine "mobile" farebbe riferimento alla destinazione dei servizi offerti dal sito web in parola e riguardanti il settore della telefonia mobile in generale.

Per tali ragioni, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio *juvemobile.it* possa indurre in confusione l'utenza che potrebbe pensare ad un collegamento con la Juventus o ad una presunta autorizzazione o condivisione da parte di quest'ultima al Resistente.

Per quanto attiene la assenza di diritti o legittimi interessi del Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, la Ricorrente afferma di non essere a conoscenza di eventuali diritti che l'assegnatario possa vantare sul dominio in parola. Né, ad oggi, il Resistente avrebbe registrato alcun marchio che possa giustificare la valida assegnazione del dominio *juvemobile.it*

Sostiene dunque la Ricorrente che il Resistente non avrebbe diritti o legittimi interessi sul nome a dominio in parola, ma esclusivamente l'intenzione di sfruttare la notorietà della Ricorrente e dei suoi marchi registrati per trarne profitto.

Infine, quanto alla malafede nella registrazione e nell'utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente, la Juventus Football Club S.p.a. afferma innanzitutto che la

registrazione del nome a dominio *juvemobile.it* risulta essere avvenuta il 4 maggio 2016, mentre i marchi della Ricorrente sono stati registrati molto tempo prima.

La Ricorrente, rileva inoltre che nel novembre 2017 ha reso noto al legale del Resistente, avv. Valfré, la assoluta contrarietà della Juventus Football Club S.p.a. alle iniziative poste in essere dal sig. Stevees Storys Greco. Diffida che, a dire della Ricorrente, è rimasta priva di riscontro.

In conclusione, secondo la Ricorrente, l'attuale assegnatario del nome a dominio *juvemobile.it* avrebbe registrato il dominio in malafede con il solo intento di sfruttare a suo favore la notorietà dei marchi JUVE e JUVENTUS della Ricorrente. Circostanza che sarebbe confermata dal contenuto del sito web *juvemobile.it* sul quale si troverebbero numerosi riferimenti alla Juventus e alla volontà di collegare l'attività offerta nell'ambito della telefonia all'identità della Ricorrente.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio *juvemobile.it*.

Deduzioni del Resistente

Il Resistente, sig. Stevees Storys Greco, nelle proprie repliche afferma che il nome a dominio *juvemobile.it*, contrariamente a quanto affermato dalla Ricorrente, non sarebbe composto da due termini distinti, bensì un solo nome: Juvemobile.

Il Resistente, inoltre, sostiene di aver scelto il nome a dominio in parola per offrire al consumatore un servizio di telefonia mobile senza che ciò potesse ingenerare confusione con il nome della Juventus Football Club S.p.a.

A tal proposito, il Resistente pur affermando che la società Ricorrente è una delle più rinomate squadre di calcio al mondo, non si occuperebbe di telefonia, attività pubblicizzata sul sito web in parola. E, dunque, a dire del Resistente, il consumatore non potrebbe in alcun modo confondere la società sportiva e il gruppo costruendo di telefonia mobile.

Controdeduzioni della Ricorrente

Con le proprie controdeduzioni, la Ricorrente ribadisce che il dominio in parola sarebbe costituito dalla unione del marchio "JUVE" con il termine "MOBILE", il quale ultimo termine identificherebbe l'ambito dell'attività svolta dal Resistente al'interno del sito.

Inoltre, la Ricorrente contesta le affermazioni di controparte in relazione a tale interpretazione in quanto proprio il sig. Greco avrebbe confermato - sul sito web in parola oltre che nelle proprie repliche - di voler offrire al consumatore un servizio di telefonia mobile facendo esplicito riferimento alla Juventus, identificandola con il proprio nome abbreviato "Juve" (marchio registrato dalla Ricorrente stessa).

Oltre a ciò, la Ricorrente rileva che la denominazione “Juvemobile” in sé non avrebbe alcun significato, e che non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza, addotta dal Resistente, secondo cui il dominio sia stato registrato nella forma “unita “Juvemobile”, posto che non è possibile registrare un dominio con spazi tra i singoli termini. Inoltre, aggiunge la Ricorrente, per enfatizzare la separazione tra i due termini, il Resistente, sul sito web in parola, riporterebbe il nome nella forma “JuveMobile” (con le due iniziali in maiuscolo) facendo esplicito riferimento ai tifosi della Juventus.

La Ricorrente contesta inoltre le affermazione del sig. Greco secondo cui l’attività svolta dalla società Juventus Football Club S.p.a. non sarebbe attinente ai servizi offerti con il sito web in parola, affermando che i marchi registrati JUVENTUS e JUVE estenderebbero la tutela anche in riferimento al settore delle telecomunicazioni.

Per tali ragioni e alla luce della rinomanza della Juventus Football Club S.p.a., la Ricorrente sostiene che gli utenti di riferimento sarebbero indotti a ritenere che il sito sia ad essa collegato o che comunque sia frutto di accordi tra le parti in realtà inesistenti. Il Resistente dunque – a dire della Ricorrente – sfrutterebbe indebitamente la notorietà della Juventus per ottenere un vantaggio commerciale.

Motivi della decisione

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente

L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione 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.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che il nome a dominio contestato contenga per intero il marchio registrato dalla Ricorrente.

L’aggiunta di una parola comune (“mobile”) al marchio registrato della Ricorrente non basta a differenziare il nome a dominio in contestazione dalla denominazione e dal marchio della Ricorrente, poiché costituisce solo una componente descrittiva di quel segno distintivo riferita al tipo di servizio offerto; sicché il nome a dominio è tale da generare confusione rispetto al nome ed ai marchi che la società ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi ed esclusivi diritti.

Inoltre, tale confusione nell’utenza è senza dubbio accentuata dai contenuti del sito web stesso, riconducibili indubbiamente ed espressamente alla squadra di calcio della Ricorrente. A nulla valgono le dichiarazioni del Resistente secondo cui il nome a dominio

scelto al solo fine di offrire al consumatore servizi di telefonia mobile sia stato del tutto casuale.

Tali ultime affermazioni sono palesemente smentite da quelle riportate sul sito web in cui il Ricorrente pubblicizza una compagnia telefonica associata alla squadra di calcio oggi Ricorrente.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

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

L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione.

Il Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Ciò, a differenza della Ricorrente che ha prodotto copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Inoltre si rileva che il nome del Resistente non ha alcuna connessione con il nome a dominio in contestazione. Né risulta che il Resistente sia conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né tanto meno che sia stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Resta infine da valutare se il dominio sia stato o meno registrato e mantenuto in malafede.

A tal proposito, si rileva che è di tutta evidenza che al momento della registrazione del dominio in oggetto, l'attuale assegnatario fosse assolutamente consapevole della circostanza che *juvemobile.it* inglobasse in sé per intero il nome della squadra di calcio (seppur abbreviato) e l'identico marchio notorio ad essa appartenente, e che la registrazione dello stesso avrebbe impedito alla Juventus Football Club S.p.a. di utilizzare legittimamente tale nome.

Inoltre, basta consultare i contenuti del sito web per rendersi conto che sia al momento della registrazione e, successivamente, nel mantenimento del dominio il sig. Steveees Storys Greco fosse a conoscenza della notorietà della società sportiva Ricorrente.

Le espresse dichiarazioni ivi contenute sono tali da indurre a ritenere che la scelta del dominio *juvemobile.it* per la creazione di un sito web in cui viene pubblicizzata la compagnia telefonica espressamente riferita ai tifosi bianco neri, è stata volontariamente posta in essere proprio per sfruttare la notorietà acquisita dal nome e dal marchio della Ricorrente. L'affermazione del Resistente secondo cui la scelta del nome *juvemobile* sarebbe del tutto casuale, non consente affatto di escludere che egli abbia agito con la volontà di trarre vantaggio dalla notorietà del segno distintivo.

Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto dall'articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio *juvemobile.it* alla società Juventus Football Club S.p.a., con sede in Via Druento, 17, 10151 Torino (TO).

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

Roma, 22 febbraio 2019

Avv. Mario Pisapia