



MFSD S.r.l.

Prestatore del Servizio di Risoluzione Dispute

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

n. 1/2007

“ coke.it ”

Promossa da

Coca Cola Italia S.r.l.

- Ricorrente -

Nei confronti di

Gianni Egidi

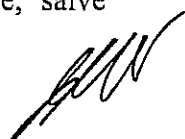
- Resistente, non costituito -

**DECISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.15 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE
DELLE DISPUTE NEL CCTLD “.IT” (VERS. 1.0 DEL 18.01.2007)**

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- In data 11/08/2006, The Coca Cola Company e la sua consociata di diritto italiano, Coca Cola Italia S.r.l., chiedevano - a mezzo raccomandata AR (ricevuta in data 18/08/2006) - al Sig. Gianni Egidi l'immediato trasferimento del nome a dominio “coke.it”, intimandogli il divieto dall'utilizzare qualsiasi indicazione simile o confondibile con i marchi di cui erano titolari (doc.to n. 24, fasc. Ricorrente).
- In data 11/08/2006, The Coca Cola Company e la sua consociata di diritto italiano, Coca Cola Italia S.r.l. richiedevano a mezzo raccomandata AR (ricevuta in data 18/08/2006) a Fratelli Bussi FBnet Internet Service Provider s.n.c., ISP del Signor Egidi, di oscurare immediatamente tutte le pagine del sito accessibile all'URL: <http://www.coke.it> e disabilitarne l'accesso, in modo tale da impedire ogni diffusione in rete del contenuto contraffatto (doc.to n. 25, fasc. Ricorrente).

- In data 11/08/2006, The Coca Cola Company e la sua consociata di diritto italiano, Coca Cola Italia S.r.l., inviavano formale richiesta a mezzo raccomandata AR (ricevuta in data 18/08/2006) alla Registration Authority per l'avvio di una procedura di contestazione in relazione al nome a dominio "coke.it" (doc.to n. 26, fasc. Ricorrente).
- In data 29/08/2006 la Registration Authority comunicava alle Parti l'avvio della procedura di contestazione del nome a dominio "coke.it" (doc.to n. 27, fasc. Ricorrente).
- In data 08/02/2007, The Coca Cola Company e la sua consociata di diritto italiano, Coca Cola Italia S.r.l., confermavano la loro volontà a mantenere pendente la contestazione sul nome a dominio "coke.it" (doc.to n. 28, fasc. Ricorrente).
- In data 22/03/2007, Coca Cola Italia S.r.l. proponeva reclamo al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute MFSD (di seguito, per brevità, anche "PSRD" o "MFSD") chiedendo: "*(i) il trasferimento a proprio nome della registrazione del nome a dominio coke.it; (ii) la nomina di un Collegio composto da un solo saggio*".
- In data 16/04/2007, il PSRD richiedeva l'integrazione del contenuto del reclamo in relazione alla previsione di cui all'art. 4.2.1.11 (autorizzazione al trattamento dei dati personali).
- In data 20/04/2007, veniva fornita l'integrazione richiesta.
- In data 25/06/2007, MFSD comunicava alla Ricorrente l'avvio della procedura di riassegnazione, rimasta temporaneamente sospesa – per fatto non imputabile al PSRD – in attesa del rinnovo dell'accreditamento presso la Registration Authority.
- In data 25/06/2007, MFSD comunicava al Registro la ricezione del reclamo promosso da Coca Cola Italia S.r.l. nei confronti del Signor Egidi, avente ad oggetto la richiesta di riassegnazione del nome a dominio "coke.it".
- Sulla base dei risultati dell'interrogazione del WHOIS del Registro, in data 02/07/2007, MFSD comunicava al Signor Egidi, a mezzo lettera raccomandata AR (ricevuta in data 07/07/2007) e per posta elettronica che Coca Cola Italia S.r.l. aveva presentato reclamo, avviando la procedura amministrativa di riassegnazione del nome a dominio "coke.it".
- Il Sig. Egidi non si costituiva nella presente procedura, depositando la propria replica nei termini perentori previsti dall'art. 4.7 Regolamento dispute.
- In data 03/09/2007, MFSD nominava, ai fini della costituzione del Collegio arbitrale unipersonale, il sottoscritto avv. Marco Vincenti.
- In data 04/09/2007, l'avv. Marco Vincenti dichiarava la propria indipendenza ed imparzialità in relazione alle parti della procedura ed accettava la nomina. Il Collegio arbitrale, correttamente costituito, si impegnava a rendere la propria decisione, salve circostanze eccezionali, entro il 19/09/2007.



- In data 07/07/2007, MFSD consegnava il fascicolo relativo alla procedura avente ad oggetto la riassegnazione del nome a dominio “coke.it”.
- In data 13/09/2007, il Collegio arbitrale, esaminato il fascicolo, chiedeva una integrazione alla documentazione prodotta fissando termine perentorio al 20/09/2007, rinviando il termine per la decisione al 27/09/2007.
- In data 19/09/2007 e 20/09/2007, il Collegio arbitrale riceveva ulteriore documentazione dal Responsabile della procedura.

* * *

POSIZIONE DEL RICORRENTE

La Ricorrente, nella posizione di consociata di diritto italiano e di licenziataria di The Coca Cola Company (vedi documentazione depositata in data 20/09/2007 su richiesta del Collegio arbitrale), nota società operante nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione di bevande (doc.ti nn. 1 – 5, fasc. Ricorrente), chiede la riassegnazione del nome a dominio “coke.it”, oggetto di contestazione in data 11/08/2006, rinnovata in data 08/02/2007, attualmente assegnato al Sig. Egidi.

A sostegno delle proprie posizioni, la Ricorrente afferma e prova documentalmente (doc.ti nn. 6 – 20, fasc. Ricorrente) di “*essere titolare direttamente o tramite licenziatari dei diritti derivanti da circa 400 marchi supernotori registrati in tutto il mondo*” (pag. 2, Reclamo).

A tale riguardo, cita, a mero titolo esemplificativo, i soli marchi italiani e comunitari costituiti dal termine “coke”, oggetto della presente procedura (pagg. 3 – 4, Reclamo).

La Ricorrente afferma, inoltre, che The Coca Cola Company è anche titolare dei nomi a dominio registrati nel gTLD “.com”: “coke.com” (doc.to n. 21, fasc. Ricorrente) e “cocacola.com” (doc.to n. 22, fasc. Ricorrente).

La Ricorrente sostiene anche che il Signor Egidi non abbia titolo per la registrazione del nome a dominio “coke.it” e che la registrazione ed il successivo utilizzo siano connotati dalla mala fede.

* * *

POSIZIONE DEL RESISTENTE

Non risulta agli atti che il Signor Egidi abbia mai dato riscontro alle contestazioni formulate nei suoi confronti da The Coca Cola Company e da Coca Cola Italia S.r.l. Il Resistente non ha neppure depositato la propria replica nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 4.7 Regolamento dispute.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Considerazioni preliminari



1.1 - Il Collegio ritiene di poter decidere la presente procedura sulla base della documentazione agli atti, costituita dal solo fascicolo del Ricorrente, così come integrato su richiesta del Collegio stesso, anche in base all'art. 4.6.5 Regolamento dispute, atteso il fatto che il Reclamo deve intendersi correttamente inviato dal PSRD e che il Resistente non ha depositato la propria replica nel termine perentorio di cui all'art. 4.7 Regolamento dispute.

1.2 – Pare poi opportuno, svolgere una breve considerazione in ordine alla legittimazione attiva a proporre il Reclamo.

Ai sensi dell'art. 5.6 Regolamento dispute, l'opposizione può essere proposta da chiunque abbia titolo per registrare un nome a dominio nel ccTLD “.it”.

La Ricorrente (Coca Cola Italia S.r.l.) afferma di essere “*consociata di diritto italiano di The Coca Cola Company*”, nonché licenziataria di numerosi marchi “*supernotori*” di cui la seconda sarebbe titolare. In base alla documentazione prodotta su richiesta del Collegio arbitrale, si può ritenere dimostrato il rapporto tra i due soggetti, tale da consentire alla società italiana di presentare il ricorso in relazione al nome a dominio “*coke.it*” sulla base dei marchi registrati a nome della società americana e da questa concessi in licenza alla prima. Ciò vale anche in considerazione del fatto che la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte del Resistente, che non si è neppure costituito.

1.3 - Ai sensi dell'art. 3.6 Regolamento dispute, il Ricorrente deve dimostrare che;

1) 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 [art. 3.6.1. (a) Regolamento dispute]; e

2) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede [art. 3.6.1. (c) Regolamento dispute].

E' invece onere del Resistente dimostrare il requisito sub art. 3.6.1 (b) Regolamento dispute, ovvero di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione.

1.4 – I richiami agli art. 16 Regole di riassegnazione (o ad altri articoli) fatti nel Reclamo devono intendersi fatti all'art. 3.6 e 3.7 del Regolamento dispute (o ad altri articoli equivalenti).

2. Identità e confondibilità del nome a dominio rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale su cui il Ricorrente vanta diritti [art. 3.6.1. (a) Regolamento dispute]

Risulta ampiamente provato *per tabulas* dalla Ricorrente la titolarità in capo (indirettamente) alla licenziataria – attuale Ricorrente – e direttamente a The Coca Cola Company di segni distintivi identici e confondibili – sia dal punto di vista fonetico, che semantico, che letterale – con il nome a dominio oggetto della presente procedura.



Inoltre, il nome a dominio risulta essere identico al nome a dominio registrato nel gTLD “.com” “coke.com”, di cui The Coca Cola Company è legittimamente assegnataria (doc.to n. 21, fasc. Ricorrente).

A conferma del parere del Collegio sul punto, si possono citare le seguenti decisioni: caso “sprite.it”, Decisione nella procedura MFSD n. 3/2007 in data 21/09/2007, Collegio unipers.: Dott. Alessio Canova; caso “cocacola.it”, Decisione nella procedura MFSD n. 4/2007 in data 17/09/2007, Collegio unipers.: Avv. Lavinia Landresi; caso “minutemaid.it”, Decisione nella procedura MFSD n. 2/2007 in data 18/09/2007, Collegio unipers.: Dott. Gianluca De Cristofaro.

3. Inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato [art. 3.6.1. (b) Regolamento dispute]

Il Collegio ritiene che tale requisito non sia stato provato dal Ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, non avendo quest’ultimo depositato la propria replica nei termini perentori di cui all’art. 4.7 Regolamento dispute.

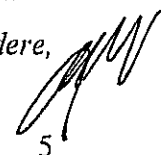
Sebbene in alcuni casi (caso “pergmair.it”, Decisione 12/10/2000; caso “europcarsrl.it, Decisione 5/12/2002) *“l’acclarata confondibilità del nome a dominio con la denominazione (nel caso di specie, da intendersi come segno distintivo – marchio, n.d.r.), sia stata ritenuta circostanza di per sé sufficiente ad escludere che la Resistente abbia un qualche diritto o interesse sul medesimo nome a dominio”* (vedi citato caso “cocacola.it”), a parere di questo Collegio non sussistono elementi tali da dimostrare – anche sulla base di una sommaria verifica d’ufficio da parte del Collegio, a cui comunque quest’ultimo non è tenuto – la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3.6.3 Regolamento dispute. Ciò vale anche e soprattutto atteso il fatto che il Resistente non ha assolto il proprio onere previsto dall’art. 3.6.2 Regolamento dispute.

Sul punto, conformi si possono citare i casi “minutemaid.it”, “cocacola.it” e “sprite.it”.

Il Collegio osserva, infine, che, ragionando *a contrariis*, si può fare riferimento ad un principio già consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza dominanti ed oggi sancito a livello normativo nel Codice della Proprietà Intellettuale (art. 22 D. Lgs. 30/2005) (c.d. principio dell’ “unitarietà dei segni distintivi”). Applicando tale principio, difficilmente potrebbe ritenersi che un soggetto diverso dal titolare di un marchio nazionale notorio registrato possa vantare diritti sul segno identico costituito dal nome a dominio oggetto della presente procedura.

4. Registrazione ed uso in malafede [art. 3.6.1. (c) Regolamento dispute]

L’art. 3.6 (1) Regolamento dispute fornisce un elenco meramente esemplificativo di circostanze idonee ad integrare la fattispecie. In particolare, si deve ritenere dimostrata la malafede nella registrazione / utilizzo del nome a dominio nel momento in cui il Ricorrente dimostri *“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 l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione".

Orbene, nel caso di specie, la circostanza deve ritenersi provata dal Ricorrente, sulla base di quanto affermato a pag. 4 del Reclamo, supportato da valida prova documentale.

E' infatti di lapalissiana evidenza la mala fede nella registrazione del nome a dominio da parte di un soggetto che – allo stato degli atti – non aveva alcun titolo ad ottenerla ed il cui unico scopo appare essere quello di rivendere il nome a dominio, allo scopo illegittimo di trarne profitto.

La circostanza risulta infatti provata *per tabulas* – e non smentita dal Resistente – in considerazione dell'inserzione che appariva nella Home page che aveva chiaramente il carattere di una proposta di vendita: "*Siete interessati a questo nome a dominio? Chiama il 335 5378895; do you want buy this domain? Call +393355378895*" (vedi doc.to n. 23, fasc. Ricorrente).

Del resto, sono numerosi i precedenti in tale senso, che considerano provata la malafede sulla base di analoghe premesse. Tra i molti, si possono citare: Caso "jagermeister.it", Decisione 24/01/2005, Collegio arbitrale unipersonale: Avv. M. L. Buonpensiere; Caso "essenzadizegna.it", Decisione 01/09/2003, nome a dominio, Collegio arbitrale unipersonale: Avv. R. Sperati; Caso: "sirona.it", Decisione 8/11/2004, Collegio: Avv. Turini – Avv. Serretti – Avv. Rettore.

* * *

P.Q.M.

Esaminati gli atti ed i documenti costituiti dal solo fascicolo del Ricorrente, considerato che il Resistente non si è costituito nei termini perentori, il Collegio arbitrale accoglie il Reclamo e dispone che il nome a dominio "coke.it" sia trasferito e riassegnato a Coca Cola Italia S.r.l.

Milano, li 27 settembre 2007

Arbitro designato da MFSD

Avv. Marco Vincenti

