



**PSRD**

Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

## **DECISIONE DEL COLLEGIO UNIPERSONALE**

**Avv. Dario Riccardi**

ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it” (di seguito il “Regolamento”) e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (di seguito il “Regolamento Dispute”)

Nella procedura di riassegnazione MFSD promossa da:  
**omissis**

*Reclamante*

nei confronti di

**G.L. S.a.s. di Faganello Giovanni & C.**

*Resistente*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** sexy.it  
**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Dario Riccardi

\* \* \* \*

### **Svolgimento della procedura.**

Con ricorso ricevuto per e-mail da MFSD (di seguito anche il PRSD) in data 30 luglio 2009 *omissis*, con sede *omissis*, in persona del legale rappresentante, *omissis*, rappresentata dall'avvocato *omissis*, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sexy.it assegnato a G.L. S.a.s. di Faganello Giovanni & C.

MFSD, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva alle dovute verifiche dalle quali risultava:

- a) che il dominio sexy.it era assegnato a G.L. S.a.s. di Faganello Giovanni & C. dal 13 marzo 1998;
- b) che il nome a dominio era stato oggetto di opposizione, debitamente registrata sul database whois del Registro;
- c) che all'indirizzo sexy.it non corrispondeva alcun sito attivo.

Ricevuto il ricorso e la relativa documentazione per posta in data 5 agosto 2009, MFSD ne verificava la regolarità e, in data 6 agosto 2009, spediva, tramite raccomandata a.r., copia del ricorso e della documentazione a G.L. S.a.s. di Faganello Giovanni & C. presso l'indirizzo riportato dal DBNA nel registro ossia via XXIV Maggio 3 in Casarsa della Delizia.

Sempre in data 6 agosto 2009, ma successivamente all'invio della raccomandata, MFSD apprendeva dal Registro il cambio di sede di G.L. S.a.s. di Faganello Giovanni & C. comunicato al Registro dal legale del resistente.

In data 7 agosto 2009, MFSD provvedeva quindi ad inviare, sempre tramite raccomandata a.r., il ricorso e la relativa documentazione anche presso la nuova sede della resistente in via Ippolito Nievo 9, Fontanafredda (PN).

L'invio di quest'ultima raccomandata veniva contestato dalla ricorrente in data 26 agosto 2009. A suo parere, essa violava le disposizione dell'articolo 4.5 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD.it (d'ora in avanti Regolamento).

L'invio delle raccomandate davano i seguenti risultati:

a) la raccomandata inviata alla resistente in data 6 agosto 2009 presso l'indirizzo di via XXIV maggio 3 in Casarsa della Delizia non veniva recapitata per il trasferimento della resistente; la stessa veniva restituita in data 25 settembre, con dicitura apposta da Poste Italiane "il destinatario è trasferito" apposta in data 25 agosto 2009

b) la raccomandata inviata in data 7 agosto 2009 presso il nuovo indirizzo di via Ippolito Nievo 9 in Fontanafredda veniva consegnata alla resistente in data 10 agosto 2009.

Si precisa che MFSD prendeva contezza della consegna alla resistente della raccomandata del 7 agosto 2009 in data 29 settembre 2009. Solo in tale data le Poste Italiane, che avevano smarrito l'avviso di ricevimento, provvedevano a fornire a MFSD copia dello stesso.

In data 30 settembre 2009, essendo trascorso il termine di 25 giorni fissato dal Regolamento per le repliche del resistente, MFSD nominava, quale esperto della presente procedura, l'avvocato Dario Riccardi, che il 30 settembre 2009 accettava l'incarico.

In data 1° ottobre 2009 MFSD riceveva le controdeduzioni della resistente.

### **Posizione della parti.**

La ricorrente è società attiva nel settore del commercio elettronico. Essa documenta di essere titolare della domanda di marchio italiano No. CHO8C000016 Sexy.it e figura depositato il 5 febbraio 2008 e rivendicante prodotti rientranti nelle classi 5, 35, 38, 25, 41 e 42. L'elemento figurativo del marchio consiste nel disegno stilizzato di una donna seduta sulla lettera X di sexy e con la mano destra appoggiata sulla lettera E di sexy.

A sostegno della propria richiesta di rassegnazione la ricorrente afferma che la sua domanda di marchio sexy.it e figura è identica nel suo elemento denominativo e maggiormente distintivo, la parola sexy seguita dal punto e dalla lettere it, al nome a dominio sexy.it della resistente.

La ricorrente sostiene inoltre che la resistente non avrebbe alcun titolo sul nome a dominio "sexy.it" come dimostrerebbe l'inattività (passive holden) del sito internet sexy.it documentata per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché l'assenza di altri segni distintivi sexy.it registrati suo nome.

Infine la ricorrente deduce la malafede della resistente nella registrazione e utilizzazione del nome a dominio, malafede che secondo la ricorrente sarebbe dimostrata:

- a) dall'intento meramente speculativo al momento della registrazione del nome a dominio;
- b) dalla detenzione passiva del dominio internet da parte della resistente per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- c) dalla volontà, dimostrata documentalmente, di cedere il nome a dominio per l'importo di euro 7.000,00.

La ricorrente ha richiesto, ai sensi del Regolamento, la trasformazione in forma anonima dei propri dati personali.

La resistente, da parte sua, pur avendo ricevuto la raccomandata in data 10 agosto 2009 non ha ritenuto di doversi costituire nei termini. Soltanto in data 1 ottobre 2009 successivamente alla nomina dell'esperto, è infatti pervenuta a MFSD lo scritto difensivo spedito mediante raccomandata del 30.9.2009.

### **Motivi della decisione.**

#### **a) In via preliminare: sull'ammissibilità della memoria della resistente.**

In via preliminare deve esaminarsi l'ammissibilità della memoria della resistente pervenuta a MFSD il 1° ottobre 2009.

A questi soli fini si osserva che all'inizio della sua memoria la resistente giustifica il mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento per l'invio delle controdeduzioni con le difficoltà intrinseche al periodo di agosto (la raccomandata è stata ricevuta il 10.8.2009) di poter contattare il suo legale in quei giorni in ferie. La resistente ritiene che per garantire e rispettare i principio di garanzia del contraddittorio e di tutela alla difesa debba essere applicata anche alla presente procedura la sospensione feriale prevista in ambito forense. Da ciò la resistente, pur conscia della tardività del deposito, deduce la tempestività della sua memoria.

Tale tesi è infondata.

La sospensione dei termini feriali prevista dalla legge n. 742 del 7.10.1969 non può infatti trovare applicazione analogica alla presente procedura di rassegnazione per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo nel caso di specie non è ravvisabile un vuoto normativo che imponga l'applicazione di una normativa diversa rispetto a quella sancita dal Regolamento.

L'articolo 4.6 del Regolamento è infatti chiaro sia nello stabilire il termine entro cui il resistente può inviare la propria replica (venticinque giorni dalla data di inizio della procedura) sia nello stabilire i casi in cui detto termine può (istanza del resistente in casi eccezionali al PRSD) o deve (accordo tra ricorrente e resistente) essere prorogato.

Inoltre l'articolo 4.14 del Regolamento specifica che i termini previsti nelle procedura di rassegnazione sono perentori.

Inoltre sole le complessità procedurali dei procedimenti relativi alla giurisdizione ordinaria e amministrativa possono giustificare, pur con le dovute eccezioni, l'applicazione della disciplina della sospensione dei termini.

La memoria della resistente inviata ben oltre i venticinque giorni dalla data di inizio della procedura (10 agosto 2009) è quindi inammissibile, in quanto tardiva, e di essa non verrà tenuto conto ai fini della decisione.

Altrettanto inammissibile e comunque irrilevante è l'eccezione mossa da controparte in data 26.8.2009.

Si ricorda comunque che ai sensi dell'articolo 4.4 il PRSD può effettuare tutte le azioni utili al fine di portare a conoscenza del resistente l'esistenza di un reclamo nei suoi confronti e che il reclamo si considera conosciuto dal titolare, tra gli altri casi, anche nel momento in cui riceve la raccomandata contenente il reclamo e la documentazione.

La procedura ha quindi avuto inizio in data 10 agosto 2009.

#### **b) Identità e confondibilità del nome a dominio.**

L'articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento prevede che, affinché si possa riscontrare il requisito dell'identità o confondibilità *“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

Nel caso di specie, la domanda di marchio della ricorrente “sexy.it” e figura valutata nel suo complesso deve ritenersi confondibili con il nome a dominio sexy.it della resistente.

La presenza di un elemento figurativo nel segno della ricorrente è infatti superata dall'identità dell'elemento denominativo (sexy.it) dei due segni e dalla conseguente assoluta identità semantica e fonetica degli stessi.

I due segni, anche in ragione del livello medio degli utenti e dei consumatori ed alla loro normale diligenza e avvedutezza, devono ritenersi confondibili.

#### **c) Diritto o titolo della resistente al nome a dominio in contestazione.**

Si deve ritenere sussistente anche il requisito di cui all'articolo 3.6, I comma, lettera b del Regolamento.

La resistente, non avendo depositato per tempo le proprie repliche, non ha infatti dimostrato

di aver alcun titolo o diritto alla registrazione del nome a dominio sexy.it

**d) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

La malafede nella registrazione del nome a dominio deve essere presente ai sensi dell'articolo 3.7 del Regolamento sia al momento del deposito, sia durante il mantenimento del nome a dominio.

Nel ricorso la ricorrente sostiene che la resistente sia in malafede, in quanto:

- a) Avrebbe registrato il nome a dominio sexy.it con un intento meramente speculativo;
- b) Avrebbe detenuto il nome a dominio in modalità di passive holding
- c) Avrebbe dimostrato offrendo in vendita il nome a dominio per la somma di euro 7.000,00 di detenerlo con finalità commerciali.

La ricorrente approfondisce i punti a), b) e c), soffermandosi in particolare sulla trattativa intercorsa con la resistente per la cessione del nome a dominio (doc. 3 del ricorso) e sul mancato utilizzo del nome a dominio da parte della resistente per gli anni 2007, 2008 e 2009 (doc. 5 del ricorso).

Le argomentazioni della ricorrente, pur lette nel loro complesso e con il supporto della documentazione depositata in atti, non sono sufficienti ad integrare la prova della malafede prevista dall'art. 3.7 del Regolamento.

In particolare, dalla lettura del ricorso non si ravvedano elementi atti a dimostrare la presenza di malafede in capo alla resistente al momento della registrazione del nome a dominio sexy.it da parte della resistente.

Nel 1998, anno della registrazione del nome a dominio sexy.it da parte della resistente, la domanda di marchio della ricorrente "sexy.it" e figura non era ancora stata depositata. Non solo. Dalla lettura del ricorso si evince che detta domanda è di fatto stata depositata dalla ricorrente solo a seguito del raggiungimento dell'accordo con la resistente per la cessione del nome a dominio sexy.it.

Non si ravvede quindi su quali fondamenti si possa considerare provata la presenza di un intento speculativo della resistente al momento della registrazione del nome a dominio.

In merito al passive holding si rileva come esso non sia un elemento di per sé sufficiente a dimostrare la malafede (cfr Decisione C.R.D.D. dadapro.it dell'8 luglio 2008). Inoltre nel caso di specie esso è stato provato solo ed unicamente per gli anni 2007, 2008 e 2009. Quindi, anche ammesso che si volesse considerare rilevante il mancato utilizzo del nome a dominio da parte della resistente per gli anni 2007, 2008 e 2009 saremmo comunque di fronte ad una malafede non originaria, ossia presente al momento della registrazione del nome a dominio, ma sopravvenuta e pertanto inidonea a provare il requisito della malafede ai sensi dall'articolo 3.7 del Regolamento (cfr. Decisione C.R.D.D. gig.it del 3 ottobre 2008).

Infine si rileva che neppure il corrispettivo di euro 7000,00 voluto dalla resistente per la

cessione del nome a dominio può costituire prova della malafede.

Il fatto che al momento della registrazione la domanda di marchio della ricorrente non fosse ancora stata depositata (lo sarà solo dieci anni dopo), e il fatto che la richiesta di euro 7.000,00 per la cessione sia stata formulata a dieci anni dalla registrazione portano ad escludere che esso sia stato dal resistente registrato con lo scopo primario di cederlo, di concederlo in uso o di trasferirlo al ricorrente.

Non sussiste quindi il requisito della malafede richiesto dall'articolo 3.7 del regolamento per la rassegna dei nomi a domini.

**P.Q.M.**

si respinge il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio sexy.it, depositato da *omissis* nei confronti di G.L. S.a.s. di Faganello Giovanni & C, alla quale il nome a dominio contestato resta assegnato.

La presente decisione verrà comunicata al registro del cc TLD.it per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 14 ottobre 2009.

Avv. Dario Riccardi