



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””

Nella procedura promossa da

Coca Cola Italia S.r.l.

- reclamante -

CONTRO

Garau S.r.l.

- resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: sprite.it

SAGGIO DESIGNATO: Dr. Alessio Canova

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-12.04.2007: Con ricorso pervenuto al “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD, sia in forma elettronica che cartacea, la Coca Cola Italia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Gianluca Carpiceci, con sede in via Nazario Sauro, 38, Sesto San Giovanni (Milano), rappresentata e difesa dal Sig. Rinaldo Monti dell'Ufficio Internazionale Brevetti Ingegner Gregorj, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio SPRITE.IT, registrato dalla Garau S.r.l., con sede in Strada Provinciale Sestu S. Sperate 2600, Sestu (Cagliari).

-16.04.2007: MFSD ravvisava la carenza dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel reclamo e richiedeva integrazione alla ricorrente, come prescritto dall'articolo 4.2, n. 11 del citato Regolamento.

-20.04.2007: MFSD riceveva dalla ricorrente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel reclamo, ad integrazione dello stesso.

-25.06.2007: MFSD informava a mezzo posta elettronica il "Registro del ccTLD .it" in merito alla ricezione del reclamo proposto da Coca Cola Italia S.r.l. e avente ad oggetto la richiesta di riassegnazione del nome a dominio SPRITE.IT.

-02.07.2007: MFSD verificava i dati del nome a dominio SPRITE.IT sul database WHOIS della "Registro del ccTLD .it", accertando che lo stesso valore risultava "contestato" ("challenged").

-03.07.2007: MFSD inviava alla Garau S.r.l., presso l'indirizzo indicato nel database WHOIS della "Registro del ccTLD .it", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (effettivamente consegnata il giorno 12/07/07) e via posta elettronica, il reclamo e la documentazione allegata.

-02.09.2007: MFSD nominava il sottoscritto, Dott. Alessio Canova, esperto unico (Collegio uninominale) per la risoluzione della controversia sul nome a dominio SPRITE.IT. L'incarico veniva accettato il 06/09/07, giorno nel quale lo scrivente riceveva anche l'originale del fascicolo per la procedura.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La ricorrente Coca Cola Italia S.r.l., consociata di diritto italiano di The Coca Cola Company, dichiara di essere licenziataria per il territorio dello Stato del marchio "sprite", definito "supernotorio" in quanto utilizzato per contraddistinguere una bevanda al gusto di limone commercializzata in oltre 190 Paesi al mondo nonché quarta bibita analcolica più venduta a livello globale. La ricorrente afferma inoltre che The Coca Cola Company è titolare di oltre 400 marchi registrati in tutto il mondo, tra i quali sono citati plurimi marchi italiani e comunitari aventi ad oggetto il denominativo "sprite". Sempre la citata The Coca Cola Company è poi titolare, tra gli altri, del nome a dominio "sprite.com".

Per quanto riguarda la presenza delle condizioni per le quali deve essere disposta la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'articolo 3.6 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"" (la ricorrente cita impropriamente il precedente "Regolamento di Assegnazione", ma la sostanza non muta), viene innanzitutto contestata all'attuale assegnatario la registrazione di un nome a dominio del tutto

coincidente con molti marchi supernotori “sprite”, di titolarità di The Coca Cola Company.

Detta registrazione, a parere della ricorrente, dovrebbe poi considerarsi effettuata in mala fede in quanto il nome a dominio sarebbe 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”* (ancora, viene citato l'articolo 16.7 del “Regolamento di Assegnazione”, mentre propriamente si tratta dell'articolo 3.7 del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”). A riprova, la ricorrente produce documentazione dalla quale emerge come l'Amministratore Unico e legale rappresentante della resistente, Sig. Gianfranco Casu, ricopra la medesima carica anche della società Sarda Fonti S.p.a., assegnataria di un altro nome a dominio del tutto coincidente con plurimi marchi supernotori della The Coca Cola Company: “cocacola.it”. Tale asserita finalità speculativa sarebbe poi confermata dal fatto che il nome a dominio non è mai stato utilizzato dall'attuale assegnatario per identificare un sito internet, in quanto ancora oggi ad esso è associata solo la locandina pubblicitaria del provider Tiscali S.p.a., avente dicitura “questo sito è in costruzione”. Infine, la ricorrente esclude categoricamente che possa trattarsi di una registrazione casualmente lesiva dei diritti del titolare dell'omonimo marchio, in quanto il resistente non poteva non conoscere uno dei marchi più celebri al mondo.

Da ultimo, la ricorrente nega la veridicità dell'affermazione contenuta nella “LAR - Lettera di Assunzione di Responsabilità” e sottoscritta dal legale rappresentante della Garau S.r.l., secondo la quale il registrante dichiara *“di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”*.

POSIZIONE DELLA RESISTENTE

Nella procedura in oggetto, il resistente, pur avendo ricevuto il ricorso, ha implicitamente rinunciato a “controbattere a tutte le affermazioni e allegazioni contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il resistente (titolare del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto di opposizione”, come concessogli dall'articolo 4.6 del citato “Regolamento per la

risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, non avendo fatto pervenire alcuna replica (o richiesta di proroga per il deposito) entro i termini ivi prescritti e definiti come “perentori” dal successivo articolo 4.10.

A parere di questo Collegio, il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità e confondibilità del nome.

L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *“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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Ora, a parere dello scrivente Collegio, non possono esservi dubbi sulla presenza del richiesto requisito, in quanto il ricorrente ha ampiamente provato, mediante abbondante documentazione, sia la titolarità (in capo alla consociata The Coca Cola Company) di plurimi marchi “sprite”, del tutto identici al nome a dominio di secondo livello oggetto della presente opposizione, sia la notorietà su scala mondiale degli stessi.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato.

Provata l’assoluta identità del nome dominio contestato con i segni distintivi del ricorrente, il resistente è altresì gravato dall’onere di provare il proprio diritto sul nome registrato. Per quanto, come premesso, il resistente abbia rinunciato al deposito di una replica, il presente Collegio ritiene che sia suo dovere tentare di verificare l’esistenza delle situazioni di fatto ex articolo 3.6, secondo comma, del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” che eventualmente emergano a dimostrazione del titolo dell’attuale assegnatario.

In tal senso, lo scrivente Collegio non è in grado di stabilire se il resistente *“prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”* (art. citato, lettera a)). Ciò soprattutto in virtù del fatto che ancora oggi appare del tutto probabile che il nome a dominio “sprite.it” non sia mai stato usato dall’attuale assegnatario. Da un lato, infatti, risulta presente in linea

solamente la pagina web del mantainer Tiscali, come affermato dal ricorrente, e, dall'altro lato, mancando prova alcuna di un diverso utilizzo del nome stesso, come ad esempio nella corrispondenza elettronica (indirizzi “@sprite.it”).

Analogamente, allo stato dei fatti e dei documenti il presente Collegio non può che escludere che il resistente sia “*conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio*” (art. citato, lettera b)). Appare infatti palmare come sia la ragione sociale dell'attuale assegnataria (Garau S.r.l.), sia il nome del suo Amministratore Unico (Gianfranco Casu) risultino del tutto diversi dal nome a dominio registrato.

Infine, il presente Collegio non può in alcun modo affermare che il resistente “*del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*” (art. citato, lettera c)), perché semplicemente, a quanto risulta agli atti, l'attuale assegnatario non ne sta facendo uso alcuno.

Ciò premesso e considerato, il presente Collegio ritiene di poter escludere la sussistenza in capo all'attuale assegnatario di alcun “*diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*” e per questo ritiene soddisfatto anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera b) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””.

c) Mala fede della resistente.

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” dispone che sono sottoposti a procedura di riassegnazione solo i nomi a dominio che siano stati registrati o usati in mala fede. Il successivo articolo 3.7 elenca poi una serie, esplicitamente definita come “*meramente esemplificativa*”, di circostanze che, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione o dell'uso in mala fede.

Come premesso, il ricorrente asserisce che la mala fede vada prevalentemente ricercata nel punto a) del primo comma dell'articolo 3.7 citato, ovvero nella volontà speculativa dell'attuale assegnatario che si sarebbe accaparrato nomi identici a marchi notori di The Coca Cola Company con lo scopo primario di rivenderli al legittimo titolare. Tuttavia, il presente Collegio ritiene non provata tale circostanza, in quanto non è dimostrata alcuna volontà del resistente di “*cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a*

dominio al ricorrente”. Anzi, lo stesso ricorrente afferma che una lettera datata 11 agosto 2006, con la quale The Coca Cola Company e Coca Cola Italia S.r.l. richiedevano alla Garau S.r.l. l'immediato trasferimento, “rimaneva priva di riscontro”, lasciando intendere che non vi fu alcuna richiesta di denaro in cambio della cessione del dominio.

Nondimeno, in virtù della facoltà di “*rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse*” da quelle elencate dall'articolo 3.7 citato, il presente Collegio ritiene che gravi indizi di mala fede emergano sia dalla circostanza, documentata dalla ricorrente, che anche il nome a dominio “cocacola.it” fu registrato da una società il cui Amministratore Unico è il medesimo della resistente Garau S.r.l., ovvero il Sig. Gianfranco Casu, sia dal fatto che del nome contestato non viene apparentemente fatto uso alcuno. L'effetto più immediato di tale (in)attività è che al legittimo titolare di un marchio certamente notorio è inibito l'utilizzo più immediato e redditizio su internet, ovvero mediante nome a dominio coincidente con il denominativo. Una interpretazione analoga venne ad esempio data nella procedura di riassegnazione del nome a dominio “vertikal.it”, in cui il “saggio” Dr. Lapo Sergi affermò che “*la registrazione di tale dominio (un dominio identico al marchio del ricorrente, ndA) da parte di un soggetto che non gode di diritti o titoli per l'assegnazione dello stesso, priva di fatto della disponibilità all'uso per il legittimo utilizzatore di tale risorsa limitata e preziosa, configurando "de facto" un danno per il legittimo utilizzatore. Tale circostanza è ritenuta da questo collegio indicativa di mala fede nella registrazione.*”.

Infine, il fatto che il termine “sprite” rappresenti un marchio non solo registrato ma certamente anche molto conosciuto in Italia rende poco sostenibile, se non addirittura inverosimile, che la sua registrazione come dominio sia stata effettuata in buona fede e sia frutto di una mera coincidenza. La circostanza che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, la Garau S.r.l. operi nel settore del “commercio all'ingrosso di bevande e prodotti similari” lascia aperta la suggestiva ipotesi che *astrattamente* il nome a dominio “sprite.it” avrebbe eventualmente potuto essere usato in buona fede dall'attuale assegnatario. Tuttavia, non è compito di questo Collegio di indagare su cosa avrebbe potuto essere ed invece *concretamente* non è, per l'assenza di un qualunque palese utilizzo.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento (riassegnazione) del dominio SPRITE.IT dall'assegnatario Garau S.r.l. a Coca Cola Italia S.r.L, con sede in via Nazario Sauro, 38, Sesto San Giovanni, Milano.

La presente decisione viene comunicata al "Registro del ccTLD .it" per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Milano, 21 settembre 2007

Il Collegio Unipersonale

Dr. Alessio Canova