



PRSD

Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

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

Nella procedura MFSD 02/2007 promossa da

Coca Cola Italia S.r.L.

- reclamante -

CONTRO

Gold Image S.r.L.

- resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: minutemaid.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott. Gianluca De Cristofaro

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 11.08.2006: Coca Cola Italia S.r.L. (di seguito, per brevità, anche “Coca Cola”) inviava, a mezzo raccomandata a.r., lettera di contestazione al Registro del country code Top Level Domain “.it” (di seguito il “Registro”) e, per conoscenza, a Gold Image S.r.L. (di seguito, per brevità, anche “Gold”) attuale assegnataria del nome a dominio contestato.

- 29.08.2006: il Registro apponeva la dicitura “valore contestato/challenged value” sul database “WHOIS” dei nomi a dominio “.it”.
- 08.02.2007: Coca Cola rinnovava la propria volontà di mantenere pendente la contestazione del nome a dominio contestato.
- 12.04.2007: MFSD riceveva il reclamo di Coca Cola, in duplice copia cartacea, unitamente alla relativa documentazione, nonché al pagamento dei costi di procedura.
- 16.04.2007: MFSD richiedeva alla ricorrente integrazioni al reclamo.
- 20.04.2007: MFSD riceveva le integrazioni richieste.
- 25.06.2007: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo, ne comunicava la ricezione al Registro.
- 02.07.2007: MFSD, informava Gold, a mezzo raccomandata a.r., della presentazione, da parte di Coca Cola, del reclamo avente ad oggetto il nome a dominio “minutemaid.it”, e della richiesta di avvio della procedura per la ri-assegnazione del nome contestato; contestualmente, trasmetteva allo stesso copia del reclamo e dell'allegata documentazione in formato cartaceo, che veniva restituita in data per mancato recapito (“trasferito”).
- 03.09.2007: MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Gianluca De Cristofaro, il quale, in pari data, accettava di decidere sulla procedura de quo e riceveva, in data 05.09.2007, il plico contenente il reclamo e l'allegata documentazione.

Allegazioni della Ricorrente

Dopo un lungo e dettagliato excursus sulla storia del colosso industriale Coca Cola, la ricorrente afferma - e documenta - di essere titolare, “tra i molteplici marchi supernotori”, dei seguenti marchi registrati:

(Marchi Italiani)

1. "MINUTE MAID" No. 396140 del 12.11.1981 rivendicante la classe 29 (doc. 38 del Reclamo);

2. "MINUTE MAID" No. 693197 del 22.02.1994 rivendicante le classi 29, 30, 31 e 32 (doc. 39 del Reclamo);
3. "MINUTE MAID" No. 969074 del 02.02.2001 rivendicante le classi 29,30, 31 e 32 (doc. 40 del Reclamo);
4. "MINUTE MAID FRUTTINFORMA" No. 999596 del 22.01.2002 rivendicante la classe 32 (doc. 41 del Reclamo);
5. "MINUTE MAID" No. 1005693 del 28.06.2002 rivendicante la classe 32 (doc. 42);
6. "MINUTE MAID FRUIT COOLER" No. MI2003C012620 del 19.12.2003 rivendicante la classe 32 (doc. 43 del Reclamo);
7. "MINUTE MAID" No. 693197 del 01.03.1954 rivendicante la classe 32 (doc. 44 del Reclamo);

(Marchi comunitari)

8. "MINUTE MAID" No. 002091262 del 16.02.2001 rivendicante prodotti rientranti nelle classi 25, 32 e 42 (doc. 45 del Reclamo);
9. "MINUT MAID SIMPLY" No. 003275609 del 17.07.2003 rivendicante prodotti rientranti in classe 32 (doc. 46 del Reclamo);
10. "MINUTE MAID FRUITY" No. 003646932 del 04.02.2004 rivendicante prodotti rientranti nella classe 32 (doc. 47 del Reclamo);
11. "MINUTE MAID" No. 004806394 del 26.12.2005 rivendicante prodotti rientranti nella classe 32 (doc. 48 del Reclamo);
12. "MINUTE MAID NUYU" No. 005386115 del 13.10.2006 rivendicante prodotti rientranti nelle classi 29, 30 e 32 (doc. 49 del Reclamo);

oltre che dei nomi a dominio "minutemaid.com" e "minutemaid.co.uk".

La ricorrente segnala, innanzitutto, che il nome a dominio contestato:

- è stato registrato successivamente ai marchi sopra richiamati (precisando che “la prima registrazione di marchio "MINUTEMAID" in Italia risale al 1954 come dimostra il documento depositato sub. 44”) e che
- “è in tutto e per tutto identico ad una moltitudine di supernotori marchi "MINUTE MAID" di titolarità di The Coca Cola Company, e la corrispondenza non è parziale o dubitabile, in quanto si tratta di identità assoluta e totale sia grafica che fonetica che semantica”.

Coca Cola deduce, poi, che Gold non aveva (e non ha) intenzione di utilizzare il nome a dominio minutemaid.it, ma intende venderlo o cederlo in uso alla titolare del marchio o a terzi interessati per fini di lucro, ponendo a sostegno della propria asserzione la circostanza secondo cui il nome a dominio contestato “non viene concretamente utilizzato da Gold”.

Sulla base di tali considerazioni Coca Cola giunge, poi, ad affermare che risultano sussistenti entrambi i requisiti richiesti dall’art. 3.6 del Regolamento Dispute:

1. l’identità tra il nome a dominio contestato e il proprio marchio, e
2. la mala fede della resistente nella registrazione del nome a dominio minutemaid.it.

Posizione della Resistente

Dalla documentazione in atti risulta che il reclamo non è stato consegnato a Global, e che la stessa non ha inviato ad MFSD alcuna replica entro il termine di cui all’art. 4.6 del Regolamento Dispute.

Nonostante il reclamo non sia stato consegnato a Global lo stesso deve essere ritenuto “conosciuto” dalla resistente in quanto, ai sensi dell’art. 4.4 del Regolamento Dispute, “si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel database dei nomi assegnati del Registro”.

MFSD ha, infatti, correttamente inviato il reclamo ed i documenti allegati all’indirizzo indicato da Global al momento della registrazione del nome a dominio che, peraltro, risulta ancor oggi esistente.

Tutto quanto posto in essere da MFSD soddisfa, dunque, le condizioni richieste dall'art. 4.4 ("comunicazione del reclamo all'assegnatario del dominio oggetto di opposizione") del Regolamento Dispute e la procedura si deve ritenere correttamente instaurata.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono fondati e il reclamo merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal Regolamento Dispute per la rassegna dei nomi a dominio.

a) Identità del nome a dominio contestato con i marchi di Coca Cola

La lettera a) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della rassegna del nome a dominio contestato, è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti.

Attesa la validità dei marchi "MINUTE MAID" di titolarità della ricorrente, risulta indubitabile la sussistenza dei requisiti di identità degli stessi con il nome a dominio contestato.

Il nome a dominio contestato minutemaid.it è, infatti, identico alla quasi totalità dei marchi di titolarità della ricorrente e dei nomi a dominio registrati sotto diverse estensioni.

Pertanto, anche l'esperto ritiene che sussista il primo requisito richiesto dall'art. 3.6 del Regolamento Dispute.

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

Posta l'identità del nome a dominio contestato con i marchi di titolarità della ricorrente, il Regolamento Dispute pone a capo del resistente l'onere di provare il proprio diritto sul nome a dominio contestato. Questa circostanza non può, tuttavia, verificarsi nella presente procedura, perché il resistente non ha in alcun modo replicato al reclamo presentato da Coca Cola.

Ciò posto, il sottoscritto esperto, ha, comunque, ritenuto opportuno verificare l'eventuale titolarità in capo alla resistente di diritti o legittimi interessi, nonché la sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 3.6 ("Trasferimento del nome a

dominio sottoposto a opposizione”) del Regolamento Dispute, che, se provate, consentirebbero al Resistente di mantenere la titolarità del nome a dominio.

A seguito di un accesso alla banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed alla banca dati “SAEGIS” che raccoglie tutte le domande di marchio e marchi registrati aventi validità, tra gli altri, anche in Italia, il Collegio nominato non ha rilevato marchi di titolarità della resistente.

Ad oggi, quindi, Gold non risulta titolare di domande di marchio e/o marchi registrati aventi ad oggetto espressioni identiche e/o confondibili con il nome a dominio contestato (al Collegio non è possibile verificare la titolarità da parte di Gold di diritti non titolati).

Quanto, infine, alle circostanze di cui terzo comma dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute, non consta agli atti, né è dato ricavare in alcun modo, che Gold:

- a) abbia in buona fede usato (o si sia preparata oggettivamente ad usare) il nome a dominio (o un nome ad esso corrispondente) prima di aver avuto notizia dell’opposizione (ciò è anzi da escludere, in quanto la resistente non ha usato – e non usa - il nome a dominio minutemaid.it),
- b) fosse (o sia) conosciuta come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato;
- c) stia facendo un uso legittimo non commerciale.

Non risultando, dunque, esistente alcun diritto e/o titolo e/o interesse legittimo della resistente sul nome a dominio contestato, il sottoscritto esperto ritiene sussistente anche il requisito di cui alla lettera b) dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute.

c) Registrazione ed uso in mala fede.

L’art. 3.6 lett. c) del Regolamento Dispute richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Nel caso di specie la mala fede della resistente nella registrazione del nome a dominio minutemaid.it è, certamente, sussistente, ma non per la circostanza richiamata da Coca Cola – la quale sostiene che Gold abbia registrato il nome a dominio con lo scopo primario di

vedere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente o a un suo concorrente -, bensì per la sussistenza delle circostanze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.7 (“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede”) Regolamento Dispute.

Coca Cola non ha, infatti, fornito alcuna prova della volontà di Gold di vendere, cedere o, ancora, concedere in uso il nome a dominio contestato alla stessa ricorrente o a concorrenti. Tale circostanza, peraltro, non è neppure ravvisabile dalle allegazioni documentali.

Secondo lo scrivente esperto la malafede di Gold nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato é, invece, ravvisabile nel fatto che la stessa sembra aver registrato minutemaid.it per impedire a Coca Cola di utilizzare il proprio marchio in un nome a dominio.

Sempre sotto il profilo della mala fede di Gold, i rilevanti investimenti pubblicitari effettuati dalla ricorrente, e la conseguente notorietà del marchio “Minutemaid” non può essere stata ignorata dalla resistente al momento della registrazione, talchè non appare sostenibile e verosimile che la sua registrazione come dominio (così come il suo successivo mantenimento) siano stati effettuati in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza. (in tal senso si veda [jagermeister.it](#) – CRDD - Saggi Sammarco, Buonpensiere, Loffreda – 23.03.2003 “Considerate le vaste e diffuse campagne pubblicitarie effettuate dalla società ricorrente per la promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio Jägermeister, considerata altresì la diffusa notorietà del marchio Jägermeister in tutta Europa, risulta evidente che il resistente, al momento della registrazione del dominio [jagermeister.it](#), non poteva ignorare l'esistenza della società Mast-Jägermeister AG e dei marchi da essa registrati”).

Pertanto, il sottoscritto esperto ritiene che Gold abbia registrato in mala fede il nome a dominio contestato.

Alla luce di quanto esposto e motivato, sulla base degli atti e dei documenti, il Collegio unipersonale nominato, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute

P.Q.M.

Accoglie il reclamo presentato da Coca Cola Italia S.r.L. e, conseguentemente, dispone il trasferimento (ri-assegnazione) del dominio minutemaid.it dall'assegnatario Gold Image S.r.L. a Coca Cola Italia S.r.L..

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

Così deciso in Sesto San Giovanni, 18 settembre 2007

Il Collegio Unipersonale

F.to Dott. Gianluca De Cristofaro

Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Marchi