



PSRD - PRESTATORE DEL SERVIZIO DI RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

DECISIONE DEL COLLEGIO UNIPERSONALE

Avv. Lavinia M. Landresi

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 04/2007 promossa da
Coca Cola Italia S.r.l.

- Reclamante -

CONTRO

Sarda Fonti S.p.A.

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: cocacola.it

ESPERTO DESIGNATO: avv. Lavinia M. Landresi

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

A) In data 11.08.2006, Coca Cola Italia S.r.L. (di seguito, per brevità, anche “Coca Cola”) inviava, a mezzo raccomandata a.r., formale lettera di contestazione al Registro del country code Top Level Domain “.it” (di seguito il “Registro”) e, per conoscenza, a Sarda Fonti S.p.A (di seguito, per brevità, anche “Sarda Fonti”), al fine di richiedere l’avvio della procedura di contestazione relativamente al dominio cocacola.it, da quest’ultima registrato in data 26.10.1999.

B) In data 04.09.2006 il Responsabile del Registro riscontrava la lettera di contestazione inviata da Coca Cola e provvedeva ad avviare la procedura di contestazione, apponendo l’annotazione “valore contestato/challenged value” al dominio oggetto di contestazione.

C) Successivamente, in data 08.02.2007, ai sensi dell’art. 5.6.3. (già art. 14.3 secondo comma) del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”, Coca Cola rinnovava la propria volontà di mantenere pendente la contestazione del nome a dominio contestato.

D) In data 04.04.07 Coca Cola inviava ad MFSD il proprio reclamo, corredato dalla relativa documentazione e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento dei costi di procedura. Quanto sopra veniva ricevuto da MFSD in data 12.04.07.

E) A fronte dell'esame della documentazione pervenuta, in data 16.04.07, MFSD richiedeva a Coca Cola alcune integrazioni, che venivano effettuate dalla Reclamante con propria comunicazione in data 20.04.07

F) Verificata la regolarità formale del reclamo, MFSD ne comunicava la ricezione al Registro, in data 25.06.07 e, con lettera raccomandata in data 02.07.07 e con comunicazione e-mail in data 03.07.07 (entrambe inviate ai recapiti risultanti dal database dei nomi assegnati), provvedeva ad informare Sarda Fonti del reclamo avente ad oggetto il dominio contestato e della richiesta di ri-assegnazione dello stesso avanzata da Coca Cola

G) Contestualmente all'invio della lettera raccomandata e dell'e-mail di cui alla precedente lettera F), MFSD inviava a Sarda Fonti anche copia del reclamo presentato da Coca Cola nonché copia della relativa documentazione.

H) In data 10.07.07 il servizio postale restituiva il plico inviato da MFSD a Sarda Fonti, dal momento che il recapito non era stato possibile in quanto il destinatario risultava sconosciuto.

I) In data 03.09.07 MFSD nominava quale Esperto costituente il Collegio Unipersonale l'avv. Lavinia M. Landresi, la quale, dopo aver accettato la nomina suddetta, riceveva, in data 05.09.07 il fascicolo relativo alla procedura di rassegnazione avente ad oggetto il dominio contestato.

Allegazioni della Reclamante

La Reclamante, nella propria qualità di consociata di diritto italiano di The Coca Cola Company, nota società operante nel settore della produzione e commercializzazione – a livello mondiale – di bevande, chiede la ri-assegnazione in proprio favore del dominio *cocacola.it*, registrato da Sarda Fonti, in virtù di quanto disposto dall'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (erroneamente indicato dalla Reclamante quale "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it") che prevede "che i nomi a dominio debbano essere ri-assegnati al Reclamante qualora questi dimostri che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre in confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti; b) il nome a dominio sia stato registrato in mala fede" (cfr. pag. 10 Reclamo Coca Cola).

Sempre secondo le argomentazioni della Reclamante, le due condizioni sopra richiamate sussisterebbero, nel caso di specie, in quanto:

- i) per quanto riguarda la condizione sub lett. a), il dominio contestato sarebbe "in tutto e per tutto identico ad una moltitudine di supernotori marchi "COCA COLA" di titolarità di The Coca Cola Company" e si tratterebbe di "identità assoluta e totale sia grafica che fonetica che semantica" (ibidem)
- ii) per quanto riguarda la condizione sub lett. b), sussisterebbe, sempre a detta della Reclamante, la prova della registrazione in mala fede di cui all'art. 3.7 lett. a) del

Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (erroneamente indicato dalla Reclamante come art. 16.7 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”), [secondo il quale costituisce prova della registrazione e dell’uso in mala fede del dominio le circostanze, ove provate, “[...] 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 Reclamante, 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.”]; tale prova sarebbe costituita dal fatto che il legale rappresentante della resistente avrebbe provveduto a registrare, con altra Società della quale ricopre la carica di amministratore unico, il dominio `sprite.it`. Ulteriore prova della mala fede della parte Resistente deriverebbe – sempre a detta della Reclamante – dal fatto che il legale rappresentante di Sarda Fonti ha, al momento del deposito della domanda di registrazione del dominio, dichiarato di aver titolo all’uso del dominio e di non ledere, con tale registrazione, alcun diritto di terzi; la mala fede, in questo caso e sempre secondo parte Resistente, sussisterebbe “di fatto” dal momento che “è impossibile che un soggetto di livello culturale medio alto [...] che vive in luoghi certamente non isolati [...] non fosse a conoscenza dell’esistenza di quello che è certamente il più celebre marchio al mondo” (cfr. pag. 11 Reclamo Coca Cola).

Sulla base delle sopra richiamate argomentazioni, Coca Cola chiede la ri-assegnazione a proprio favore del dominio contestato.

Posizione della Resistente

Dalla documentazione in atti non risulta che la Resistente abbia preso posizione né a seguito dei contatti avviati dalla Reclamante prima di incardinare la procedura di ri-assegnazione, né a seguito dell’instaurazione della stessa.

Motivi della decisione.

Preliminarmente, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (di seguito, per brevità, semplicemente “Regolamento Dispute”), il Collegio Unipersonale nominato ritiene che MFSD abbia posto in essere tutte le più opportune azioni per portare a conoscenza della Resistente l’esistenza di un reclamo nei propri confronti.

Sebbene non rilevi, ai fini della dimostrazione dell’effettiva comunicazione del reclamo all’assegnatario, il fatto che il legale rappresentante della Resistente abbia ricevuto una lettera di diffida inviata prima della pendenza della presente procedura (come risulta dalla documentazione allegata dalla Reclamante e, precisamente, dal doc. 53) il reclamo deve considerarsi conosciuto dal Resistente ai sensi della lettera c) dell’art. 4.4 del Regolamento Dispute.

Infatti, la citata disposizione prevede che il reclamo “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, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata*”.

MFSD risulta aver correttamente inviato il reclamo ed i documenti allegati all’indirizzo indicato da Sarda Fonti al momento della registrazione del nome a dominio, come previsto dal primo capoverso dell’art. 4.4 del Regolamento dispute, così come risulta aver correttamente inviato il solo reclamo all’indirizzo di posta elettronica dell’administrator del dominio, così come risultante dal medesimo data base dei nomi assegnati, ai sensi del secondo capoverso dell’art. 4.4 del Regolamento Dispute.

Tutto quanto posto in essere da MFSD soddisfa, dunque, le condizioni procedurali richieste e la procedura si deve ritenere correttamente instaurata.

Venendo al merito della questione sottoposta, il Collegio Unipersonale ritiene che il ricorso presentato da Coca Cola debba essere accolto, posto che le condizioni richieste per la ri-assegnazione del dominio risultano soddisfatte dalle allegazioni documentali prodotte dalla Reclamante.

Infatti, l’art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che siano sottoposti alla procedura di ri-assegnazione i domini per i quali il Reclamante affermi che “a) 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; e che b) l’attuale assegnatario [...] non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”.

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio Unipersonale ritiene che parte Reclamante abbia dimostrato – con le proprie allegazioni documentali – la sussistenza delle condizioni sopra elencate.

a) Identità del nome a dominio contestato con i marchi

Il nome a dominio contestato, *cocacola.it*, risulta identico alla quasi totalità dei marchi di titolarità della Reclamante oltre che al domain name registrato sotto l’estensione “.com”.

La titolarità dei suddetti marchi è stata dimostrata dalla Reclamante producendo le domande di registrazione dei marchi presso le competenti autorità italiane e comunitarie. L’anteriorità della registrazione dei medesimi marchi è stata, parimenti, dimostrata dalla Reclamante sempre in virtù della produzione della documentazione sopra citata.

Né può, effettivamente, porsi dubbio alcuno sulla confondibilità del nome a dominio contestato con la denominazione sociale della Reclamante ed i marchi dalla stessa registrati, sia dal punto di vista letterale che dal punto di vista fonetico. Del resto, è orientamento costante nelle procedure di rassegna, che l’identità del dominio registrato con la denominazione del Reclamante valga come prova idonea a dimostrare la sussistenza del requisito sub lett. a dell’art. 3.6 del Regolamento dispute¹.

¹ “L’identità del nome a dominio con il nome ed il marchio della Reclamante è di per sé elemento di confusione e danno che come tale configura quanto richiesto dall’art. 16.5. a delle regole di naming” (Pergamar s.p.a./ Win Trade s.r.l. - *pergamar.it*. – 12

Il Collegio nominato ritiene che sussista il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con il dominio oggetto della presente procedura.

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

Sebbene, in alcuni casi² l'acclarata confondibilità del nome a dominio contestato con la denominazione della Reclamante sia stata ritenuta circostanza di per sé sufficiente ad escludere che la Resistente abbia un qualche diritto o interesse sul medesimo nome a dominio, e nonostante il Resistente, gravato dall'onere di provare il proprio diritto sul nome a dominio contestato, col proprio silenzio non abbia assolto all'onere probatorio suddetto, il Collegio Unipersonale ha verificato, in ogni caso, se vi sia una qualche ragione idonea a dimostrare l'eventuale titolarità in capo alla resistente di diritti o legittimi interessi al mantenimento del nome a dominio contestato.

Infatti, l'art. 3.6 ultimo capoverso del Regolamento Dispute prevede che il si debba ritenere che il Resistente possa avere diritto o titolo al dominio contestato se in grado di provare che "a) prima di aver 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; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Reclamante o di violarne il marchio".

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio non ha rilevato la sussistenza di alcuna delle circostanze di cui sopra, ed anzi, risulta documentalmente provato come la pagina ad oggi ancora visibile all'indirizzo oggetto di contestazione sia una "pagina di cortesia" offerta dal provider Register.it al proprio cliente Sarda Fonti (cfr. doc. 55 Reclamante), la quale, pertanto, non utilizza il dominio contestato per alcuna delle finalità ritenute meritevoli di tutela dal Regolamento Dispute.

Il Collegio nominato, pertanto, ritiene che ricorra anche il requisito dell'assenza di diritto e/o titolo in capo al resistente relativamente all'uso del dominio contestato.

c) Registrazione ed uso in mala fede

Come sopra richiamato, la Reclamante sostiene la registrazione e l'uso in mala fede del dominio da parte della Resistente sulla base di tre elementi: da un primo punto di vista, la mala fede di Sarda Fonti sarebbe dimostrata dal fatto che il legale rappresentante della stessa, *rectius* una diversa Società della quale quest'ultimo risulta Amministratore Unico, ha registrato un dominio anch'esso passibile di confondibilità con marchi esistenti e registrati; da un secondo punto di vista, la mala fede emergerebbe

ottobre 2000); "Il nome a dominio in contestazione (assovetro.it) è del tutto identico al nome dell'Associazione Reclamante (Assovetro), donde deve ritenersi dimostrata la ricorrenza del requisito irchiesto dall'art. 16.6 a) delle regole di Naming". (Assovetro Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro Vs. Vincenzo Leopardi – assovetro.it – 29 novembre 2002); "Il nome a dominio "doccheck.it" è identico al nome del marchio registrato dalla Reclamante. Di tale fatto è stata fornita documentazione sufficiente a dimostrare i pieni diritti della Reclamante. Il requisito di cui all'art.16.6 a) è quindi soddisfatto". (Antwerpes &Partner GmbH Vs. QUBIsoft s.r.l. – doccheck.it – 17 giugno 2002)

² cfr. Pergamar s.p.a./ Win Trade s.r.l. - pergamar.it. – 12 ottobre 2000, cit. e, nello stesso senso, Europcar Italia S.p.A. Vs. Europcar S.r.l. – europcarsrl.it – 5 dicembre 2002.

anche dal fatto che Sarda Fonti, al momento del deposito della domanda di registrazione, avrebbe dichiarato “di aver titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta registrazione di diritti di terzi”, dichiarazione con tutta evidenza negata da elementi di fatto e notori (la diffusione e notorietà del marchio “Coca Cola”); da un terzo ed ultimo punto di vista, la mala fede di Sarda Fonti emergerebbe anche dal mancato riscontro dalla stessa fornito alle diffide indirizzate dalla Reclamante.

Sebbene sia già emerso in altre procedure di ri-assegnazione come il requisito della confondibilità sia da tener ben distinto da quello della registrazione ed uso in mala fede e che, pertanto, la sussistenza del primo non possa essere usata per provare la sussistenza del secondo³ e, parimenti, sia stato chiarito come anche la mancata risposta alle diffide o la mancata costituzione nella procedura di ri-assegnazione non dimostrino la sussistenza della mala fede⁴, il Collegio nominato ritiene che siano comunque emersi, nel corso della presente procedura, elementi tali da ritenere sussistente e provata la mala fede di Sarda Fonti, se non nell’uso (posto che il sito – come chiarito supra – non viene utilizzato per svolgimento di attività commerciali), quanto meno nella registrazione del dominio.

Sulla base dell’ultimo capoverso dell’art. 3.7 del Regolamento Dispute, infatti, “Il Collegio di esperti potrà rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse” da quelle elencate nella medesima disposizione.

Nel caso di specie, richiamandosi ad alcuni precedenti di rilievo⁵, il Collegio Unipersonale nominato ritiene che l’incontrovertibile diffusione del marchio di titolarità della Reclamante e, per contro, l’assoluta ed incontrovertibile assenza di alcun tipo di collegamento letterale-fonetico-commerciale tra il nome a dominio e la Resistente, (oltre al fatto che il sito internet corrispondente al dominio contestato non è oggetto di alcun utilizzo da parte di Sarda Fonti) pur non costituendo una vera e propria operazione di domain grabbing (in quanto non portata a termine nei fatti), denotano, quanto meno, l’intendimento di privare della possibilità di registrare un determinato domain name il soggetto che avrebbe avuto titolo alla registrazione del medesimo dominio.

³ “L’identità di un nome a dominio ad un marchio registrato è una delle condizioni da soddisfare, proprio per la sua peculiarità che la pone alla base della condizione di cui all’art. 16.6 a) non può essere al tempo stesso sufficiente da sola a soddisfare ipso facto anche l’altra condizione ex art. 16.6 c).” (Antwerpes & Partner GmbH Vs. QUBIsoft s.r.l. – doccheck.it – 17 giugno 2002)

⁴ “Non si può quindi affermare che la mancanza di risposte alle perorazioni della Reclamante da parte della resistente sia indice di mala fede” (Antwerpes & Partner GmbH Vs. QUBIsoft s.r.l. – doccheck.it – 17 giugno 2002)

⁵ “L’ampia notorietà delle trasmissioni il cui titolo è stato registrato dalla resistente esclude che la registrazione di tali nomi a dominio possa essere il frutto di mera coincidenza, tanto più che su detti domini non risulta essere mai stata svolta alcuna attività”. (RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Call Center Solutions s.r.l. – domenicali.it, chillhavisto.it, carrambachefortuna.it, portaaporta.it, donnealbivio.it, scommetiamoche.it, mimandaraitre.it, blob.it, maastrichtitalia.it, nightexpress.it – 13 febbraio 2003); “Soprattutto nelle ipotesi in cui i nomi a dominio registrati corrispondano a marchi famosi, la mala fede si possa dedurre in re ipsa dal fatto di aver registrato come dominio un nome corrispondente ad un marchio celebre. Un tale requisito soggettivo pare pertanto potersi agevolmente individuare nella circostanza che nella registrazione il Tammaro non poteva non tenere a mente il marchio Europcar, della cui notorietà si è già detto, né la sua registrazione può essere considerata il frutto di una mera coincidenza”. (Europcar Italia S.p.A. Vs Europ Car di Tammaro Marco – europ-car.it – 5 dicembre 2002)

Né potrebbe obiettarsi, almeno nel caso di specie, che la buona fede va presunta sino a prova contraria: infatti, come analogamente è stato rilevato in altra procedura di ri-assegnazione avente ad oggetto una società leader in un determinato settore merceologico, “per “buona fede” deve intendersi, come noto, l’ignoranza incolpevole di ledere l’altrui diritto. Nel caso in oggetto, al momento della registrazione del dominio de quo, la Resistente non poteva certamente ignorare l’esistenza di una delle principali società di autonoleggio in Italia e in Europa, come la Europcar. **Anzi la scelta di una tale denominazione sociale e la conseguente registrazione del nome a dominio, costituiscono prova della mala fede della Resistente.** Il comportamento della Resistente rivela il tentativo opportunistico – se non addirittura parassitario – posto in essere al fine di ricavare visibilità in generale sul mercato ed in particolare sulla Rete Internet, e quindi maggiori occasioni da un punto di vista commerciale che gli sarebbero altrimenti precluse” (Europcar Italia S.p.A. Vs. Europcar S.r.l. – europcarsrl.it – 5 dicembre 2002).

Pertanto, il Collegio Unipersonale nominato ritiene che, posta la notorietà del marchio della Reclamante Sarda Fonti abbia registrato in mala fede il dominio contestato.

*** **

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

P.Q.M.

accoglie il ricorso presentato da Coca Cola Italia S.r.l.

e conseguentemente

dispone il trasferimento (ri-assegnazione) del dominio *cocacola.it* a Coca Cola Italia S.r.l.

Si comunichi al Registro del ccTLD “it”.

Così deciso in Milano, 17 settembre 2007

Il Collegio Unipersonale

Avv. Lavinia M. Landresi