



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

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

Nella procedura MFSD 02/2008 promossa da

HEINZ ITALIA s.p.a.

- *ricorrente* -

CONTRO

FONTANA Gianluca

- *resistente* -

NOME A DOMINIO CONTESTATO: nipiol.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott. Francesco M. Cosi

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **25/01/08:** Heinz Italia s.p.a. (di seguito “Heinz”) inviava, a mezzo raccomandata a.r., lettera di contestazione del nome a dominio “www.nipiol.it”. al Registro del ccTLD “it” (di seguito il “Registro”), e per conoscenza al signor Gianluca Fontana, assegnatario del nome a dominio contestato.
- **11/02/08:** il Registro apponeva la dicitura “valore contestato/*challenged value*” sul database “WHOIS” dei nomi a dominio “.it”.
- **20/02/08:** MFSD riceveva il reclamo di Heinz, in duplice copia cartacea, unitamente alla relativa documentazione, nonché al pagamento dei costi di procedura.
- **26/02/08:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo, inviava, a mezzo raccomandata a.r., l’originale cartaceo al resistente, che riceveva il tutto in data 28/02/08.
- **27/03/08:** trascorsi i 25 giorni dal ricevimento del reclamo da parte del resistente senza che quest’ultimo avesse provveduto ad inviare la propria replica, MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Francesco M. Cosi, il quale, contestualmente, accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione.

In pari data, MFSD comunicava alle Parti il nominativo del Saggio designato

ALLEGAZIONI DELLE PARTI

La ricorrente, innanzitutto, rileva l’identità tra il nome a dominio registrato e contestato e i marchi denominativi sui quali la stessa ricorrente vanta un diritto esclusivo di utilizzo (Vd. allegati 1 e 2); secondariamente essa rileva il mancato diritto dell’attuale assegnatario al nome di dominio contestato, dal momento che non sussiste alcuna connessione tra il patronimico e/o il cognome dell’attuale assegnatario, che ha registrato il nome a dominio contestato come persona fisica, e il segno “nipiol”.

Infine, la ricorrente eccepisce la mala fede nell’uso del nome di dominio in contestazione dal momento che esso contraddistingue un sito che non ha alcuna connessione logica con i marchi o i

prodotti della stessa ricorrente e che al suo interno non presenta mai il termine “nipiol”. Ad ulteriore dimostrazione della mala fede nell’uso del nome di dominio in contestazione e della mancanza di connessione tra il dominio contestato e i contenuti ad esso corrispondenti, la ricorrente, inoltre, rileva come in un altro sito riconducibile al resistente “xchrome.it” vi siano dei contenuti pressochè identici a quelli presenti nel sito “nipiol.it”(Vd. allegato 3).

Secondo parte ricorrente, quindi, la scelta di registrare un nome a dominio identico ad un marchio molto noto e avente contenuti quasi identici ad altro sito riconducibili al resistente è stata esclusivamente dettata dall’intento dell’attuale assegnatario di attirare visite, approfittando del citato segno distintivo per pubblicizzare e vendere i propri prodotti e ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di diritto riconosciuto.

Nonostante MFSD abbia comunicato al resistente, nelle forme previste dal Regolamento, che la ricorrente aveva promosso una procedura per la riassegnazione del nome a dominio “nipiol.it” e, contestualmente, abbia trasmesso copia del reclamo e della documentazione in formato cartaceo, il resistente non ha provveduto ad inviare alcuna replica e non ha quindi in alcun modo replicato e/o contestato le affermazioni contenute nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sui requisiti previsti dall’art. 3.6 del Regolamento

Come previsto dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, al fine di risolvere la procedura di riassegnazione nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 3.6, è necessario accertare la contemporanea sussistenza di tre requisiti e cioè 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;
- b) l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Dal momento che, secondo quanto disposto dall'art. 3.6 del Regolamento, nel caso in cui sussistano tutti e tre i requisiti sopra elencati il nome a dominio contestato viene trasferito al ricorrente, occorre necessariamente prendere in esame in modo analitico tutte e tre le condizioni in relazione a quanto eccepito, dedotto e provato dalla ricorrente.

a) Identità tra nome a dominio e marchio

Il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 3.6 del Regolamento ossia che *“il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”* risulta essere dimostrato da parte ricorrente.

Alla luce dell'allegato 1 e 2, infatti, appare evidente come il nome a dominio contestato “nipiol.it” sia identico al marchio “nipiol” che Heinz ha provveduto a depositare a livello comunitario in data 26/10/1998 e a livello nazionale in data 03/02/03.

Attesa, quindi, l'identità del nome a dominio contestato con i marchi di titolarità del ricorrente, il requisito della “confondibilità” dei due termini in questione, previsto come alternativo all'identità dall'art. 3.6 lett. a) del Regolamento, è da considerarsi evidentemente assorbito.

b) Diritto o titolo dell'attuale assegnatario in relazione al nome a dominio

Provata dalla ricorrente la propria titolarità sul marchio identico al nome a dominio contestato, occorre ora evidenziare che, in relazione al requisito di cui alla lettera b) dell'art. 3.6 del Regolamento, l'onere della prova del requisito della sussistenza di un diritto o un titolo del resistente in relazione al nome a dominio contestato spetta al resistente medesimo, e ciò è chiarito dal dettato normativo dell'art. 3.6 del Regolamento, laddove si dispone che *“Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente”*.

Sul tema occorre richiamare la costante e consolidata interpretazione giurisprudenziale dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute che afferma che *“(…) spetta alla resistente provare un proprio titolo, concorrente con quello della ricorrente, che la legittimi alla*

registrazione del nome a dominio” (Vd. decisione “uefa.it” 27/07/2001, decisione “tuttomoto.it” 23/07/2001).

Nonostante, quindi, l’onere della prova spetti al resistente, dalla documentazione agli atti e da quanto rilevato da parte ricorrente, ad opinione di questo Collegio, il signor Fontana non appare avere comunque alcun titolo al nome a dominio in contestazione. Egli, infatti, ha sì utilizzato il nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi prima di avere avuto notizia della contestazione, ma lo ha fatto in evidente malafede, dal momento che all’interno del sito ww.nipiol.it, attraverso il quale ha pubblicizzato i propri servizi di cromatura, non vi è alcun riferimento alla parola “nipiol” e che, del resto, i servizi di cromatura pubblicizzati non hanno alcuna connessione logica con la stessa parola “nipiol”.

Inoltre, allo stato dei fatti e dei documenti, il presente Collegio non può che escludere che il resistente sia in alcun modo conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, visto che il signor Fontana ha provveduto a registrare il nome a dominio in contestazione come persona fisica.

Infine il resistente non ha in alcun modo provato di aver fatto un legittimo uso commerciale del nome a dominio, dal momento che lo stesso ha violato il marchio registrato dalla ricorrente “nipiol”, pubblicizzando e commercializzando i propri prodotti e sviando la clientela del ricorrente. Pertanto, atteso quanto esposto, preso atto della mancata replica da parte del resistente e visto l’art. 3.6 del Regolamento, non può che ritenersi non provata la titolarità o il diritto alcuno del resistente medesimo alla registrazione del nome a dominio “nipiol.it”.

c) Malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio

Il terzo e ultimo presupposto, così come previsto dall’art. 3.6 c) del Regolamento, è costituito dalla circostanza che *“il nome a dominio sia stato registrato e venga usato 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 indicato, la ricorrente asserisce che la mala fede vada prevalentemente ricercata nel punto d) dell'articolo 3.7 citato, nella circostanza cioè che *“nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”*.

Ad avviso di questo Collegio, l'aver registrato il termine “nipiol”, corrispondente ai segni distintivi protetti dalla ricorrente, costituisce, già di per sé, una prova della malafede, se a ciò viene aggiunta la condotta del resistente, che non ha provveduto in alcun modo a fornire le prove di cui era onerato ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento a fondamento dei propri diritti alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio contestato.

Il termine “nipiol” corrisponde, infatti, al marchio nazionale e comunitario registrato (Vd. allegati 1 e 2): pertanto non sembra possibile sostenere che la sua registrazione come dominio ed il suo successivo mantenimento siano stati effettuati in buona fede o siano frutto di una mera coincidenza.

Una costante e consolidata interpretazione giurisprudenziale dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute afferma che *“la registrazione del nome a dominio (identico al marchio del ricorrente) da parte di un soggetto che non gode di diritti o titoli per l'assegnazione dello stesso, priva di fatto della disponibilità all'uso di tale risorsa limitata e preziosa, configurando “de facto” un danno per il legittimo utilizzatore: tale circostanza è ritenuta indicativa di malafede nella registrazione”* (Vd. decisione “sprite.it” 12/09/07 e “vertikal.it” 14/05/04). La registrazione e il successivo mantenimento, seguito dal silenzio rispetto a qualsiasi comunicazione della ricorrente, del Registro e del PSRD, costituiscono, quindi, indizi della volontà del Signor Fontana di utilizzare in malafede la distintività del segno “nipiol” al fine di pubblicizzare i propri prodotti.

Ad ulteriore prova della malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, inoltre, questo Collegio rileva come il sito www.nipiol.it, che non contiene alcun riferimento o collegamento alla parola “nipiol”, sia stato utilizzato dal signor Fontana per pubblicizzare i propri servizi di cromatura e che i contenuti di tale sito siano pressochè

identici a quelli del sito www.xchrome.it, registrato sempre dallo stesso resistente e nel quale quest'ultimo pubblicizza gli stessi prodotti e servizi.

Dal momento, quindi, che, dagli elementi in possesso, come già evidenziato, non è possibile in alcun modo riscontrare alcuna attinenza tra la parola "nipiol" e i servizi di cromatura forniti dal resistente e che il resistente non è in alcun modo conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, questo Collegio non può che rilevare come la registrazione e il mantenimento del nome a dominio in contestazione sia stato intenzionalmente utilizzato dal resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario (art. 3.7 d) del Regolamento).

In considerazione di quanto sopra esposto, appare plausibile, quindi, ritenere che il resistente, sfruttando la notorietà del marchio "nipiol", abbia registrato il nome a dominio contestato per attirare la clientela e pubblicizzare i propri prodotti e i propri servizi. Internet ormai costituisce un fondamentale ed essenziale veicolo pubblicitario e l'utilizzo di un marchio noto può evidentemente produrre effetti positivi in considerazione di quei particolari meccanismi su cui si fonda la rete web: un qualsiasi navigatore, infatti, digitando l'indirizzo oggetto di contestazione con l'intento di ottenere notizie più approfondite sui prodotti "nipiol", viene indotto, invece, a visitare il sito della parte resistente, con evidenti effetti positivi a livello pubblicitario e di immagine per il resistente.

Occorre, inoltre, rilevare come la diffusione del marchio di titolarità della ricorrente e l'assenza di alcun tipo di collegamento letterale-fonetico-commerciale tra il nome a dominio e il resistente denotino, altresì, l'intendimento da parte di quest'ultimo di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente al fine di trarne profitto (art. 3.7 a) del Regolamento).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, il presente Collegio ritiene provato anche il terzo e ultimo presupposto previsto dall'art. 3.6 e cioè che il resistente abbia registrato e utilizzato il nome a dominio "nipiol.it" in malafede.

P.Q.M.

questo Collegio, visti gli articoli 3.6 e 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, ritenuti ammissibili, rilevanti e pertinenti gli argomenti allegati e le prove prodotte, accoglie il reclamo proposto da Heinz Italia s.p.a. e per l'effetto dispone la riassegnazione del nome di dominio “nipiol.it” a favore del ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute MFSD per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 3.11 del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” e per la comunicazione al Registro del ccTLD “it

Così deciso in Milano, 10 aprile 2008.

Il Collegio Unipersonale

Dott. Francesco M. Così