



**PSRD**  
**Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute**

**DECISIONE**

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

Nella procedura 5/2021 promossa da

**TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**MIRKO CAROLI**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO: [acquatetrapack.it](http://acquatetrapack.it)**

**ESPERTO DESIGNATO: Avv. Andrea Mascetti**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-4.06.2021:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “**acquatetrapack.it**”;

**-1.07.2021:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente 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 “investindustrial.it”, attualmente assegnato al sig. Mirko Cairoli accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (ok / autoRenewPeriod / challenged).

**-2.07.2021:** il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;

**-5.07.2021:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna veniva tentata, senza esito, in data **9.07.2021**.

**- 4.08.21:** MFSD riceveva da Abcom srl, società di cui il sig. Mirko Cairoli è legale rappresentante, uno scambio di mail con allegata lettera indirizzata a Griffeshield srl, che rappresenta la reclamante nella procedura,

**-10.08.2021:** MFSD, null’altro ricevendo, rispondeva a detta email specificando che un’eventuale memoria di replica doveva essere indirizzata alla stessa, redatta in accordo con le norme del Reg.Ris.Disp., e depositata entro i termini comunicati.

**- 17.08.2021:** scaduto il termine per il deposito della replica in data **13.08.2021**, senza ricevere altre comunicazioni da parte del registrante, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Andrea Mascetti, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è la TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. società svizzera parte del gruppo Tetra Laval. Il gruppo Tetra Laval è costituito da tre gruppi industriali indipendenti: Tetra Pak; DeLaval e Sidel Group. Il gruppo, conosciuto come Tetra Pak, è attivo nel settore della trasformazione e confezionamento di alimenti dal 1947.

La Ricorrente sostiene che il Gruppo Tetra Pak è leader mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di attrezzature e impianti di lavorazione per la produzione, il confezionamento e la distribuzione di alimenti e accessori. La Ricorrente aggiunge che il Gruppo Tetra Pak conta oltre 25.000 dipendenti ed è operativo in più di 160 paesi in tutto il mondo, inclusa l'Italia dal 1965.

La Ricorrente riferisce di essere titolare di oltre 1500 registrazioni di marchi in 160 paesi nel mondo tra cui le seguenti:

- Registrazione dell'Unione Europea n. 1202522 del marchio TETRA PAK;
- Registrazione dell'Unione Europea n. 3188323 del marchio figurativo Tetra Pak protects what's good;
- Registrazione del marchio italiano TETRA PAK n. 0000627597 TETRA PAK del 1994;
- Registrazione del Marchio Italiano TETRA PAK protects what's good (marchio figurativo) n. 0001038032 registrato nel 2007;
- Registrazione del Marchio Italiano TETRA PAK PROTECTS WHAT'S GOOD (marchio figurativo) n. 0001041190 registrato nel 2007;
- Registrazione del Marchio Italiano TETRA PAK PROTECTS WHAT'S GOOD n. 0001039394 TETRA PAK PROTECTS WHAT'S GOOD registrato nel 2007;
- Registrazione internazionale n. 1146433 TETRA PAK registrato nel 2012;
- Registrazione del marchio svedese n. 71196 TETRA PAK, registrato nel 1951.

Per quanto concerne il presente procedimento, la Ricorrente contesta la registrazione del nome a dominio <acquatetrapack.it> da parte del Sig. Mirko Caroli in quanto:

- i) il nome a dominio sarebbe confondibile con i marchi anteriori della Ricorrente a componente TETRAPAK;
- ii) Il Resistente non è titolare di diritti o interessi legittimi che giustificano la registrazione del nome a dominio contestato;
- iii) la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato sarebbero avvenute in malafede in quanto il Resistente sarebbe stato a conoscenza dei diritti anteriori della Ricorrente sul marchio TETRAPAK e per l'effetto <acquatetrapack.it> sarebbe stato registrato e usato al solo scopo di sfruttare commercialmente la notorietà del segno della Ricorrente.

## ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

In data 4 agosto 2021, la Abcom s.r.l. (società riconducibile al Resistente) inviava al PSRD una comunicazione sottoscritta dal Sig. Mirko Caroli. In tale comunicazione, il Resistente sosteneva che la registrazione del nome a dominio era pienamente legittima e che essa non arrecava alcun danno né pericolo di confusione con le attività della Ricorrente.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. 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”*.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di numerosi marchi a componente TETRA PAK validi in Italia.

Ad avviso dell'esperto il nome a dominio <acquatetrapack.it> è confondibile con il marchio anteriore TETRAPAK della Ricorrente. Il dominio è infatti composto da un termine “ACQUA” e dall'elemento “TETRAPACK”. Quest'ultimo è evidentemente molto simile al marchio TETRAPAK della Ricorrente differenziandosi per una sola lettera. È opinione diffusa che un nome a dominio è considerato simile al marchio del ricorrente, ai fini del primo elemento, quando esso contiene un errore di ortografia, ovvio o intenzionale di un marchio (fenomeno noto come typosquatting, sezione 1.9 della WIPO Overview 3.0). L'Esperto concorda che l'aggiunta della lettera “c” nell'elemento TETRAPACK può essere qualificato come un esempio di typosquatting ed è pertanto insufficiente ad escludere la similitudine con il marchio TETRAPAK della Ricorrente, pienamente riconoscibile nel dominio contestato.

L'elemento ACQUA è un termine descrittivo legato ai prodotti distribuiti dalla Ricorrente. TETRAPAK è infatti attivo nel confezionamento di numerosi prodotti alimentari e tra questi figura anche l'acqua. Pertanto ad avviso dell'Esperto la presenza di tale elemento è insufficiente per escludere il rischio di confusione tra il nome a dominio contestato e i marchi della Ricorrente. Tale opinione è condivisa dall'orientamento prevalente degli Esperti i quali ritengono che l'aggiunta di elementi descrittivi è generalmente inidonea ad escludere il requisito dell'identità/confondibilità dei diritti tanto meno se il significato di tali elementi è collegabile ai prodotti e servizi del ricorrente.

L'Esperto concorda con la Ricorrente che la presenza del ccTLD “.it” nel nome a dominio contestato non ne esclude la confondibilità con i marchi TETRAPAK. È noto infatti che l'estensione di un dominio ha carattere tecnico e per l'effetto nessun impatto nel valutare la confondibilità tra nome a dominio e marchi del ricorrente.

Ad avviso dell'Esperto, sussiste, dunque, il requisito della confondibilità tra il nome a dominio contestato ed i marchi sui quali la Ricorrente vanta diritti di esclusiva.

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

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) 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; 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 ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

La Ricorrente ha fornito elementi credibili per dimostrare *prima facie* che il Resistente non vanta diritti e/o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, così soddisfacendo il proprio onere probatorio.

L'Esperto osserva che il Resistente non ha fornito sufficienti evidenze atte a dimostrare gli elementi richiesti dall'art. 3.6. Reg. Ris. Dispute. In particolare, la Ricorrente

sostiene che il Sig. Mirko Caroli non sia un distribuire/rivenditore/licenziatario o altro soggetto autorizzato ad utilizzare il segno distintivo TETRAPAK e che il Resistente non è conosciuto, personalmente o come ente commerciale, con il nome a dominio contestato.

Il Resistente non ha fornito alcuna argomentazione convincente in grado di confutare tali affermazioni. Ed infatti la circostanza per cui il Resistente abbia acquisito prodotti recanti il segno distintivo TETRAPAK non lo legittima di per sé, in assenza di autorizzazione, ad utilizzare i marchi della Ricorrente. Nella risposta del Resistente non vi è traccia di esplicite o implicite autorizzazioni all'uso del marchio TEPTRAK da parte del Ricorrente.

L'Esperto concorda inoltre che le modalità con cui viene utilizzato il nome a dominio sono tali da ingenerare un rischio di confusione / associazione con la Ricorrente. La presenza del marchio figurativo della Ricorrente ed il fatto che tale marchio (unito al nome a dominio contestato) siano utilizzati per commercializzare prodotti identici o affini a quelli della Ricorrente sono elementi che possono agevolmente far ritenere che il Resistente e la Ricorrente siano in qualche modo collegati ma in realtà non è così. L'Esperto pertanto ritiene che del nome a dominio non si stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato come richiesto dalla normativa.

A ciò si aggiunga che il prodotto o il servizio promosso tramite il nome a dominio contestato pare essere contraddistinto da un marchio diverso rispetto ad ACQUATETRAPACK, ovvero MIACQUA. L'Esperto ritiene che l'uso dell'elemento TETRAPACK (pressoché identico al marchio della Ricorrente TETRAPAK) sia stato effettuato allo scopo di approfittare della notorietà del marchio TETRAPAK per promuovere un prodotto contraddistinto da altro brand, appunto MIACQUA.

Ad avviso dell'Esperto, quindi, non risulta dimostrata la sussistenza di validi diritti o interessi legittimi alla registrazione del nome a dominio da parte del Resistente.

### **c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a 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;*
- b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;*
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;*
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.*

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'Esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Ad avviso dell'Esperto, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio si evince dalle seguenti circostanze:

- i) il Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio, era certamente consapevole dell'esistenza di diritti di esclusiva sul marchio TETRAPAK. Ciò risulta dimostrato, oltre che dalla notorietà del marchio TETRAPAK, dalla comunicazione inviata al PSRD dal Resistente (in cui si fa espresso riferimento al marchio TETRAPAK della Ricorrente) e dalla presenza del marchio figurativo TETRAPAK nel sito a cui rinvia il nome a dominio contestato;*

(ii) il contenuto del sito web a cui è reindirizzato il nome a dominio può creare confusione nell'utente di internet. Ed infatti, la massiccia presenza del marchio TETRAPAK, anche nella versione figurativa, l'assenza di un chiaro e visibile *disclaimer* che possa informare sui rapporti (eventuali) tra le parti e il fatto che il Resistente utilizza il nome a dominio per promuovere prodotti identici o affini a quelli distribuiti dalla Ricorrente sono elementi che possono ragionevolmente far credere all'utente della rete, che il nome a dominio sia gestito direttamente dalla Ricorrente o, da soggetti dalla stessa autorizzati. Tale uso rientra nel punto d) descritto sopra, in quanto i nomi dominio contestati sono *“intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”*;

(iii) il Resistente, nella propria comunicazione inviata al PSRD, propone in vendita il nome a dominio contestato per una cifra ben superiore ai costi di registrazione e mantenimento del nome a dominio (i.e. Euro 25.000). A ciò si aggiunge che il Resistente aveva registrato anche il nome a dominio <acquatetrapack.com> anch'esso proposto in vendita per Euro 30.000 (quest'ultimo nome a dominio è oggetto di distinta procedura di riassegnazione presso la WIPO conclusasi con il trasferimento del nome a dominio alla Ricorrente). Tale circostanza induce a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato e usato per poi essere ceduto a cifre ben superiori rispetto ai costi di registrazione e mantenimento dello stesso.

Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <acquatetrapack.it> alla Ricorrente. Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 3 settembre 2021

Il Collegio Unipersonale

