



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 1/2023 promossa da

THIS COMPANY LIMITED

- Ricorrente -

CONTRO

FULL COMPANY 2.0 S.R.L.S.

- Registrante -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: escentricmolecules.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Andrea Mascetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-28.09.2022: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**escentricmolecules.it**”.

-09.01.2023: 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 “**escentricmolecules.it**”, attualmente assegnato a Full Company 2.0 Srls, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-09.01.2023: il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario: Full Company 2.0 Srls Viale Africa 17 95129 Catania CT email gabriella.polizzi@fullcompany.it.

-11.01.2023: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all'indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è avvenuta in data **25.01.2023**.

-02.03.2023: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il registrante provvedesse in tal senso, provvedeva a nominare il Collegio, nella persona dell'Avv. Andrea Mascetti, che accettava l'incarico in data **03.03.2023**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è una società inglese attiva nel settore della produzione e vendita di profumi.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio “ESCENTRIC MOLECULES” registrato in Unione Europea con il n. 4028114, con effetti dal 15 settembre 2004, per prodotti nelle classi 3, 4 e 16.

Il marchio ESCENTRIC MOLECULES è utilizzato per contraddistinguere una particolare linea di profumi della Ricorrente caratterizzate da una unica molecola prodotta in laboratorio.

La Ricorrente è titolare del nome a dominio <escentric.com> che ospita il sito ufficiale della Ricorrente dove è possibile acquistare i prodotti anche per il mercato italiano.

La Ricorrente ha dimostrato di essere attiva in Italia anche attraverso un proprio distributore esclusivo.

Quanto ai requisiti richiesti dal Reg. Ris. Dispute dei “.it” la Ricorrente osserva che:

i) il nome a dominio contestato è identico al proprio marchio registrato “ESCENTRIC MOLECULES” e che l’aggiunta del ccTLD “it” non ha alcun impatto nel valutare il rischio di confusione tra nome a dominio e marchio;

ii) il titolare di <escentricmolecules.it> non ha titoli né interessi legittimi alla registrazione ed all’uso del nome a dominio contestato:

iii) l’uso e la registrazione del nome a dominio contestato sono avvenute in malafede in quanto il marchio ESCENTRICMOLECULES è utilizzato, senza autorizzazione, per vendere prodotti della Ricorrente e che le modalità con cui tale marchio è usato sono considerate illegittime anche nell’ipotesi in cui i prodotti venduti siano originali.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 del Reg.Ris. Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento delle registrazioni del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

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”.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio ESCENTRIC MOLECULES e che tale marchio è utilizzato, anche nel mercato italiano, per contraddistinguere una particolare linea di profumi.

L’Esperto osserva che il nome a dominio è composto interamente dal marchio ESCENTRIC MOLECULES e tale circostanza è sufficiente per concludere che sussista, nel caso di specie, il primo requisito richiesto dal Regolamento. In tal senso, le linee guida della WIPO (“Wipo Jurisprudential Overview 3.0”, sez. 1.7.) confermano che la totale incorporazione del marchio nel nome di dominio è sufficiente ai fini del giudizio di confondibilità tra i segni distintivi.

Ad avviso dell’Esperto, sussiste, dunque, il requisito della confondibilità tra il nome a dominio contestato ed il marchio della Ricorrente.

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 la Resistente non vanta diritti e/o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, così soddisfacendo il proprio onere probatorio.

Dalle informazioni fornite dalla Ricorrente e non contestate dalla Resistente, la Full Company 2.0. s.r.l.s., non è stata autorizzata, né come licenziataria, né come distributrice, né con altro titolo, ad utilizzare i marchi ed i segni distintivi della THIS COMPANY LIMITED.

La stessa denominazione sociale, Full Company 2.0., è totalmente diversa rispetto al nome a dominio contestato e dunque non conferisce alla Resistente alcun titolo per registrare ed utilizzare il marchio ESCENTRIC MOLECULES.

Tuttavia non vi è nella sezione b) del Ricorso alcun cenno relativo agli aspetti normati dalle lett. a) e c) dell’art. 3.6. del Reg. Ris. Dispute che l’Esperto ritiene particolarmente rilevanti nel caso di specie.

Ed infatti, come confermato dalla stessa Ricorrente, il nome a dominio contestato appare utilizzato per commercializzare prodotti originali ESCENTRIC MOLECULES. Pertanto il tema relativo all’uso commerciale del nome a dominio senza l’intento di sviare la clientela della ricorrente o di violarne il marchio registrato è particolarmente rilevante nel caso di specie in quanto la Resistente potrebbe astrattamente essere considerata un distributore, ancorché non ufficiale e non autorizzato, di prodotti ESCENTRIC MOLECULES.

Sul tema dei rapporti tra diritti dei distributori/rivenditori, anche se non ufficiali/autorizzati, ed i diritti del titolare del marchio è intervenuta la nota decisione della WIPO nel caso *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. D2001-0903, <okidataparts.com>.

In questa decisione, poi seguita dalla larga maggioranza degli Esperti, è stata riconosciuta la titolarità di un interesse legittimo in capo a rivenditori, distributori o fornitori di servizi che utilizzano un nome di dominio contenente il marchio del ricorrente alle seguenti condizioni cumulative:

(i) il resistente deve effettivamente offrire i beni o servizi in questione;

(ii) il resistente deve utilizzare il sito per vendere solo i beni o servizi contrassegnati dal marchio;

(iii) il sito deve divulgare in modo accurato e ben visibile il rapporto del resistente con il titolare del marchio;

(iv) non vi deve essere un accordo precedente, espresso o meno, tra le parti che vieti espressamente la registrazione o l'uso di nomi di dominio che incorporano il marchio del titolare del marchio.

Inoltre gli esperti tendono a negare la presenza di un diritto / interesse legittimo in capo al distributore/rivenditore in caso di nomi a dominio identici al marchio del ricorrente. In tal caso sarebbe infatti troppo elevato il rischio che il pubblico possa credere che il nome a dominio sia il sito ufficiale del titolare del marchio.

Nel caso di specie, anche alla luce delle argomentazioni della Ricorrente in tema di malafede, l'Esperto ritiene di escludere la sussistenza di un interesse legittimo / diritto in capo alla Resistente in quanto:

i) manca del tutto una comunicazione chiara e trasparente che rappresenti i rapporti tra la Resistente ed il titolare dei marchi. Al contrario, il sito a cui riconduce il nome a dominio contestato, è apparentemente simile o comunque può essere confuso per il sito ufficiale della Ricorrente. In questo senso è rilevante il fatto che viene utilizzato il marchio ESCENTRIC MOLECULES con un font molto simile a quello utilizzato nel sito ufficiale della Ricorrente. Inoltre in calce alla homepage è presente la voce "Profumi Escentric Molecules Online" e ciò accresce ulteriormente il rischio di associare tale nome a dominio con la Ricorrente;

ii) il nome a dominio contestato è identico al marchio della Ricorrente e tale circostanza comporta un rischio di associazione intrinseco con il titolare del marchio ESCENTRIC MOLECULES;

iii) a ciò si aggiunge che la Resistente non ha svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur avendone avuto la possibilità, non ha contestato le allegazioni della Ricorrente.

Per tutto quanto sopra espresso, ad avviso dell'Esperto la Resistente non è titolare di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio per gli scopi richiesti dall'art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute.

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 trarne 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 nome a dominio contestato si evince dalle seguenti circostanze:

i) la Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio, era certamente consapevole dell'esistenza di diritti di esclusiva sul marchio ESCENTRIC MOLECULES da parte della Ricorrente. Ed infatti il nome a dominio reindirizza su un sito web in cui è ben visibile il marchio della Ricorrente ed in cui vengono commercializzati prodotti a marchio ESCENTRIC MOLECULES;

(ii) la Ricorrente è titolare di marchi con effetti ben anteriori rispetto alla data di registrazione del nome a dominio contestato. Peraltro il marchio ESCENTRIC MOLECULES è dotato, alla luce della documentazione trasmessa, di un certo grado di notorietà presso il pubblico di riferimento;

(iii) il contenuto del sito web a cui reindirizza il nome a dominio contestato può creare confusione nell'utente di internet. Ed infatti, la massiccia presenza del marchio ESCENTRIC MOLECULES, con il medesimo font che caratterizza il marchio della Ricorrente, i riferimenti alla storia ed ai prodotti della Ricorrente nella homepage e infine, l'assenza di un chiaro e visibile disclaimer, 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 il nome a dominio contestato è *“intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”*.

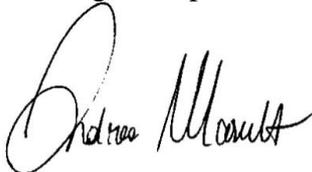
Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da THIS COMPANY LIMITED e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <escentricmolecules.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 Velletri, 14 marzo 2023

Il Collegio Unipersonale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Morabito". The signature is written in a cursive, flowing style.