



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 14/2019 promossa da

**Free Flight Group Ltd, con sede in London, WC2H9JQ, 71-75 Shelton Street,
Covent Garden - Regno Unito**

- Ricorrente -

CONTRO

Fabrizio Parodi, in Las Palmas de G. C. (35008), Calle La Palma 4

- Resistente

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: youtalent.it.

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Guido Maffei

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-15.10.2019: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “youtalent.it”.

-17.10.2019: Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione.

-05.12.2019: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail 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 “youtalent.it”, attualmente assegnato al sig. Fabrizio Parodi.

-06.12.2019: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

-19.12.2019: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e l’allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. al Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it in data 09.12.2019.

-31.01.2020: tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il destinatario non lo aveva ritirato nei termini della compiuta giacenza. Dal suo esame si verificava che il periodo di compiuta giacenza presso l’ufficio postale era terminato in data **15.01.2020**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. b) del Regolamento Dispute.

-31.01.2020: in seguito alla comunicazione di MFSD il Registrante chiedeva di ottenere mezzo mail copia della documentazione spedita a mezzo plico raccomandato. Invio eseguito da MFSD.

-21.02.2020: MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che il Registrante si fosse attivato in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Guido Maffei, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è contitolare della Registrazione di Marchio dell’Unione Europea No. 11599883 per YOUTALENT depositato in data 25 febbraio 2013 e concesso il 23 luglio 2013 per servizi appartenenti alle classi 35, 36, 38, 41, 42 e 45.

La Ricorrente utilizza il marchio YOUTALENT da anni per contraddistinguere un social network rivolto a persone talentuose nelle arti e finalizzato alla creazione di contatti ed eventi. Tale network si appoggia al website corrispondente al nome a dominio <youtalent.com>.

Deduce la Ricorrente che il nome a dominio contestato è identico al Marchio dell'Unione Europea YOUTALENT sul quale la Ricorrente stessa vanta diritti in qualità di contitolare.

Inoltre, per quanto dedotto dalla Ricorrente, il Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sulla dicitura YOUTALENT in quanto non svolge alcuna attività commerciale con tale denominazione.

Infine, la Ricorrente ritiene che il nome a dominio sia stato registrato in mala fede e, in particolare, al solo fine di rivenderlo come dimostra il fatto che a quasi due anni dalla registrazione la pagina web corrispondente a tale dominio si risolve in una mera offerta in vendita dello stesso dominio contestato. In base al parere della Ricorrente questa situazione (i) impedisce alla Ricorrente stessa di ottenere la registrazione del nome a dominio <youtalent.it>, (ii) è idonea a favorire possibili atti di concorrenza sleale e (iii) è dannosa per l'immagine del marchio di cui la Ricorrente è contitolare, nonché del social network da esso contraddistinto, posto che un potenziale utente del progetto YOUTALENT, osservando la pagina web corrispondente al nome a dominio contestato, potrebbe ritenere che lo stesso social network sia cessato.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini di cui al Reg. Ris. Dispute, 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 della registrazione 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”.

Dall’esame della documentazione prodotta risulta inequivocabilmente che la Ricorrente è contitolare di un marchio valido in Italia, registrato nel 2013, YOUTALENT mentre il nome a dominio contestato <youtalent.it> risulta registrato in data 24 gennaio 2018.

Nel caso di specie, l’Esperto ritiene dimostrata dalla Ricorrente la confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura con il nome sul quale la Ricorrente stessa vanta un diritto.

Si tratta, infatti, di marchio e dominio identici poiché entrambi si sostanziano nella dicitura YOUTALENT posto che, come costantemente stabilito in precedenti decisioni relative a procedure di riassegnazione del tipo di quella che qui ci impegna, l’estensione “.it” rappresenta un mero requisito tecnico e pertanto non è idonea ad incidere sulla capacità distintiva dei segni e quindi non ha alcuna attitudine ad evitare il rischio di confusione nel pubblico dei consumatori.

L’Esperto ritiene quindi verificata la condizione ex articolo 3.6 primo comma, lettera a) del Regolamento (primo requisito).

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

In base al combinato disposto dell’articolo 3.6, primo comma, lettera b) e dell’articolo 3.6 secondo comma del Reg.Ris. Dispute, il nome a dominio deve essere trasferito a meno che il Resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. 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.

Si è già osservato come, nel caso di specie, il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

Valutato quanto sopra, l’Esperto ritiene soddisfatto anche il requisito ex articolo 3.6 primo comma, lettera b) del Regolamento (secondo requisito).

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 la registrazione l'uso del nome a dominio 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.

Nel caso di specie, l'Esperto ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato il nome a dominio contestato in mala fede. L'Esperto ritiene, innanzitutto, che il Resistente fosse a conoscenza del marchio YOUTALENT, di cui la Ricorrente è contitolare, nel momento in cui ha deciso di registrare il nome a dominio contestato; questo soprattutto in ragione della natura della dicitura YOUTALENT. In effetti YOUTALENT non è una parola del dizionario inglese ma una combinazione di termini fantasiosa sulla quale la Ricorrente vanta diritti anteriori ed è pertanto inverosimile che sia stata scelta casualmente dal Resistente. Appare invece estremamente probabile che la scelta sia ricaduta su un nome a dominio identico ad un marchio già ampiamente utilizzato per un social network dotato di un certo seguito presso i consumatori. Pertanto, l'Esperto ritiene che si tratti di un evidente caso di registrazione in malafede

(vedi, tra i tanti, KitApps, Inc., dba Attendify v. Paddy Nay, WIPO Caso No. D2019-0535; The Gap, Inc. v. Deng Youqian, WIPO Caso No. D2009-0113; SembCorp Industries Limited v. Hu Huan Xin, WIPO Caso No. D2001-1092; Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., WIPO Caso No. D2000-0163).

Inoltre, il Ricorrente pubblicizza sul proprio sito web che il nome a dominio contestato è in vendita; in effetti detto sito si sostanzia in una pagina web avente esclusivamente tale contenuto contornato da informazioni circa l'importanza di possedere un nome a dominio e da un serie di indicazioni laudative circa il nome a dominio contestato ed in particolare circa la sua attitudine ad essere facilmente memorizzato.

Dunque, appare evidente come il Resistente abbia registrato e mantenuto (e quindi usato) il nome a dominio contestato con lo scopo primario (se non unico) di vendere tale nome a dominio alla Ricorrente o ad un suo concorrente, per un corrispettivo superiore ai costi di registrazione. Tale conclusione è stata raggiunta in precedenti procedure di riassegnazione relative a casi nei quali il website corrispondente al nome a dominio contestato pubblicizzava la vendita dello stesso nome a dominio. In particolare, in tali casi, è stato anche affermato che la circostanza per la quale il nome a dominio sia diretto ad un sito web che ne pubblicizza la vendita indica chiaramente che il Resistente stia cercando di ottenere un vantaggio economico sfruttando la confusoria similitudine tra il marchio anteriore ed il dominio contestato (vedi Oculus VR, LLC v. PrivacyGuardian.org / Vildan Erdogan, WIPO Caso No. D2018-0464 e Sanofi v. Contact Privacy Inc. Customer 0132380420 / ICS inc., WIPO Caso No. D2013-0367). In ragione di quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento (terzo requisito).

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto da Free Flight Group LTD e, conseguentemente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <youtalent.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 Roma, 3 marzo 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Guido Maffei

