



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 5/2020 promossa da

Pietro Isnardi Srl con sede in Imperia (IM), Via San Giovanni, 36

- Ricorrente -

CONTRO

Mathieu Vincent in Rue Neuve 24 59149 Cousolre (France)

- Resistente -

NOME A DOMINIO CONTESTATO: olioisnardi.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott. Alessio Canova

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **20.02.2020:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “olioisnardi.it”;
- **25.02.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- **10.04.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il 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 “olioisnardi.it”, attualmente assegnato al sig. Mathieu Vincent;
- **15.04.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”);
- **17.04.2020:** il Registro.it confermava l’indirizzo del Resistente e disponeva la sospensione della procedura a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- **20.04.2020:** MFSD provvedeva a informare sulla sospensione della procedura e che avrebbe comunicato quando si sarebbe riattivata;
- **08.05.2020:** il Registro.it comunicava che a far data dall’11 maggio 2020, i PSRD potevano riattivare le procedure di riassegnazione dispute sospese durante il periodo di *lockdown* per l’emergenza sanitaria;
- **12.05.2020:** MFSD comunicava la riattivazione della procedura, chiedendo a parte Ricorrente di far pervenire le copie cartacee del reclamo;
- **20.05.2020:** pervenute le copie cartacee del reclamo ed allegata documentazione, MFSD, verificatane la regolarità formale, inviava a mezzo raccomandata a.r. al Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it;
- **08.07.2020:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il destinatario non lo ha ritirato nei termini della compiuta giacenza. Dal suo esame si verificava che il periodo di compita giacenza presso l’ufficio postale è terminato in data 27.06.2020, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. b) del Regolamento Dispute;
- **04.08.2020:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che il Resistente si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Alessio Canova, che il giorno stesso

accettava di decidere sulla procedura de quo e riceveva il plico contenente il Reclamo e l'allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Dalle allegazioni contenute nel reclamo e dall'esame della documentazione ad esso allegata emerge che la Ricorrente Pietro Isnardi S.r.l. è una società di diritto italiano, nota per la qualità dei suoi prodotti e operante principalmente in Italia settentrionale.

ISNARDI è un marchio storico, nato e sviluppato a partire dal 1908 e che prende il nome dalla famiglia Isnardi, fondatrice dell'azienda omonima.

Oltre ai punti vendita e alla distribuzione nei negozi fisici, i prodotti della Pietro Isnardi S.r.l. sono promossi e distribuiti altresì tramite i siti internet www.isnardi.it e <http://isnardistore.it>, dove è possibile, tra gli altri servizi, ordinare online i prodotti a marchio ISNARDI. Il marchio ISNARDI è promosso anche tramite la pagina Facebook <https://www.facebook.com/olio.isnardi>.

La Ricorrente risulta attuale titolare di diverse privative di marchio, valide tra l'altro in Italia e in Unione Europea, in particolare la registrazione di marchio italiano n. 302017000002797 del 06/02/2018 (deposito del 12/01/2017) e la registrazione di marchio internazionale n. 1351059 del 16/02/2017, designante anche l'Unione Europea, entrambe aventi per oggetto il segno denominativo ISNARDI e rivendicanti OLIO (commestibile) in classe 29, ovvero gli elementi verbali che, inversamente disposti, corrispondono esattamente al nome a dominio "olioisnardi.it" oggetto di contestazione.

Con riferimento al requisito della inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente esclude che il Resistente sia conosciuto con il nome "ISNARDI", né ovviamente con il nome "OLIO ISNARDI". Inoltre, la Ricorrente non ha autorizzato alcuna società o persona fisica ad utilizzare il proprio marchio ISNARDI come nome a dominio. Il Resistente non risulta essere un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato alla vendita di prodotti ISNARDI. Infine, il Resistente Mathieu Vincent non risulta titolare di alcun marchio costituito o comprendente il termine ISNARDI o OLIO ISNARDI.

Non vi è inoltre alcuna evidenza che il nome a dominio contestato sia usato in congiunzione con un'offerta in buona fede di beni e di servizi, né di un legittimo utilizzo non commerciale e corretto dello stesso, ai sensi rispettivamente degli artt. 4(c)(i) e (iii) del Regolamento.

Attualmente, il sito Internet collegato al nome a dominio contestato offre in vendita prodotti di terzi che nulla hanno a che fare con l'olio o con i prodotti ISNARDI.

Pertanto l'associazione al marchio ISNARDI sarebbe stata effettuata solo per attirare un pubblico a prodotti e servizi di terzi.

Da ultimo, per quanto concerne il requisito della registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede, la Ricorrente ha affermato che il nome a dominio "olioisnardi.it": contiene interamente il marchio ISNARDI, preceduto da un termine avente carattere descrittivo dei servizi della Ricorrente; è stato registrato ben oltre la data di deposito e registrazione dei marchi ISNARDI; era assegnato e utilizzato, fino al novembre 2019, dalla Pietro Isnardi S.r.l. per promuovere i suoi prodotti.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute – che il 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 Regolamento 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 di diritti esclusivi anteriori (rispetto alla data di registrazione del nome a dominio contestato) sul segno distintivo ISNARDI, finanche come marchio verbale, sia in Italia che in Unione Europea.

L'Esperto ritiene pienamente condivisibile l'argomentazione della Ricorrente secondo la quale, quando un nome a dominio incorpora un marchio, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altri termini genericamente riferibili a servizi o a prodotti da esso contraddistinti. Il "cuore distintivo" del nome a dominio contestato è infatti identico al "cuore distintivo" dei marchi anteriori appartenenti alla Ricorrente, trattandosi dell'elemento verbale ISNARDI in associazione con il termine generico OLIO, ovvero il prodotto principale dell'offerta commerciale della Pietro Isnardi Srl.

L'Esperto ritiene, pertanto, il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con il dominio oggetto della presente procedura sia verificato.

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

A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento 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”*.

Si è già osservato come, nel caso di specie, il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare di aver un titolo o interesse legittimo al nome a dominio oggetto di opposizione, non vi abbia provveduto.

Alla luce della documentazione depositata e delle personali conoscenze dell'Esperto, non risultano circostanze che inducano a ritenere che il Resistente Mathieu Vincent possa vantare un titolo o interesse legittimo al nome a dominio oggetto di opposizione, con la conseguenza che si deve ritenere soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento 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 Dispute nel ccTLD “it” individua in via preventiva ed esemplificativa alcune 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 cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, 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;

b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno

distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

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 di 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, 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;

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Nel caso in esame, l'Esperto ritiene debba attribuirsi particolare rilievo al fatto che il nome a dominio "olioisnardi.it" sia stato utilizzato per quasi venti anni (dal 2002 al 2019, come risulta dal servizio Web Archive – www.archive.org) dalla Pietro Isnardi Srl. La Ricorrente non ha chiarito i motivi per i quali detto dominio non sia stato rinnovato dalla storica titolare alla scadenza del novembre 2019 ma è presumibile che si sia trattato di un errore, dal momento che sulla pagina Facebook dell'azienda (<https://www.facebook.com/olio.isnardi/>) ancora oggi venga indicato come sito web ufficiale www.olioisnardi.it.

Si aggiunga inoltre che il dominio contestato risulta composto dal termine generico OLIO e dal termine ISNARDI, chiaramente corrispondente ad un cognome di persona (Pietro, nel caso in esame) e del tutto privo di un significato concettuale alternativo. ISNARDI è quindi "solo" un cognome, tra l'altro poco diffuso nel nostro Paese (meno di 150 famiglie - www.cognomix.it), con presenza concentrata quasi esclusivamente nelle regioni Liguria e Piemonte (www.mappadeicognomi.it).

Nel momento in cui registrava il nome a dominio "olioisnardi.it", il Resistente si appropriava quindi di un dominio dotato di un lungo "avviamento", pur essendo del tutto inadatto ad essere utilizzato in connessione ad una genuina offerta di prodotti o servizi concettualmente scollegati dall'OLIO o dal cognome ISNARDI. Risulta quindi del tutto condivisibile la tesi della Ricorrente che si tratti di una registrazione in mala fede ai sensi dell'art. 3.7, lettere a) e/o d) del Regolamento Dispute.

Il nome a dominio è attualmente utilizzato in connessione ad un sito che offre prodotti di varia natura che non hanno connessione alcuna con il prodotto OLIO o con il cognome ISNARDI, sito che sembra costruito intenzionalmente per generare una parvenza di utilizzo in buona fede. Per contro, è sufficiente un esame finanche superficiale per comprendere come il sito sia un *collage* di elementi raccolti dalla rete (il logo “L & S”, i prodotti presenti su Amazon o eBay, ecc.).

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

Valutato quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto anche il requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dalla Pietro Isnardi Srl e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “olioisnardi.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 al Resistente.

Così deciso in Milano, 23 agosto 2020.

Il Collegio Unipersonale,

Alessio Canova

