



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 6/2017 promossa da

Esselunga SpA, con sede in Milano, via Vottor Pisani n. 20

- Ricorrente -

CONTRO

Carla Giorgi, in Roma, via Calpurnio Pisone n. 103

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: esselungaspa.it.

ESPERTO DESIGNATO: Dott.ssa Noemi Ruda

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 12.10.2017:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “esselungaspa.it”;
- 18.10.2017:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 14.12.2017:** 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 “esselungaspa.it”, attualmente assegnato alla sig.ra Carla Giorgi.
- 15.12.2017:** 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”).
- 18.12.2017:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.
- 09.02.2018:** 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 **21.01.2018**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. b) del Regolamento dispute;
- 09.02.2018:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione era tornato al mittente perché il destinatario non lo ha ritirato nei termini della compiuta giacenza e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata al termine del trentesimo giorno dall’avviso di giacenza avvenuto il 22.12.2018;
- 23.02.2018:** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott.ssa Noemi Ruda, 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 Esselunga Spa afferma di essere una società di diritto italiano molto nota nell’ambito della grande distribuzione organizzata, il cui marchio ESSELUNGA - nato e sviluppatosi agli inizi degli anni ’60 – sarebbe leader nella grande distribuzione

organizzata a livello nazionale, con 150 punti vendita (principalmente localizzati in Italia settentrionale e centrale) ed il proprio sito internet www.esselunga.it, tramite il quale è possibile, tra gli altri servizi, ordinare la spesa online e riceverla a domicilio.

La Ricorrente afferma inoltre di essere titolare di numerosi altri nomi a dominio costituiti dall'elemento verbale ESSELUNGA, nonché di varie registrazioni di marchio valide in territorio nazionale costituite da o contenenti la dicitura ESSELUNGA, tra cui in particolare:

- la registrazione di marchio italiano No. 1290783, depositata in data 12.03.1980 e concessa in data 24.10.1985 (il cui ultimo rinnovo risale al 01.03.2010);
- la registrazione di marchio italiano No. 1480754, depositata in data 09.04.2002 e concessa in data 11.04.2006 (il cui ultimo rinnovo risale al 24.02.2012);
- la registrazione di marchio dell'Unione Europea No. 3370202, depositata in data 25.09.2003 e concessa in data 04.05.2005 (il cui ultimo rinnovo risale al 18.09.2013).

Della sussistenza e validità delle suddette registrazioni di marchio viene fornita adeguata prova documentale.

La Ricorrente rileva inoltre di essere una impresa costituita con la denominazione sociale ESSELUNGA SPA in data 30 ottobre 1980. Tale circostanza è documentata tramite visura camerale.

Ciò premesso, la Ricorrente sostiene che la Resistente Carla Giorgi non è conosciuta con il nome ESSELUNGA(SPA) né è titolare di alcun diritto di marchio contenente la o consistente della dicitura ESSELUNGA(SPA), come comprovato dalla ricerca condotta sul database SERION in data 27.10.2017, di cui viene fornita copia.

Non vi sarebbe inoltre alcuna evidenza di un uso legittimo o in buona fede del dominio contestato, attualmente inattivo e precedentemente segnalato come “in costruzione”.

In considerazione della notorietà del marchio ESSELUNGA in territorio nazionale, la ricorrente sostiene che la Resistente – ben consapevole dell'esistenza del marchio ESSELUNGA e dell'impresa sua titolare Esselunga Spa - avrebbe registrato il dominio contestato al mero fine di causare confusione nell'utente, con palese mala fede.

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 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, lettera a) del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente possa essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con “un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto la denominazione sociale della Ricorrente – in uso sin dal 1980 - è identica al nome a dominio esselungaspa.it della Resistente. Vi è inoltre confondibilità tra il dominio contestato ed i marchi anteriori sussistenti o contenenti la dicitura ESSELUNGA di titolarità della Ricorrente.

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

Il medesimo art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede inoltre alla lettera b) che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora “l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione” e specifica che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) 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 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Poiché la Resistente non ha depositato alcuna replica al Ricorso nei termini prescritti né contro dedotto in altro modo e - sulla base della documentazione agli atti - non è possibile riconoscere alcun diritto in capo alla Resistente, la scrivente non rileva la

sussistenza di alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle circostanze di cui sopra.

La Resistente non ha pertanto alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.

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

Il medesimo art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede inoltre alla lettera c) che il dominio debba essere oggetto di riassegnazione “il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”.

Ai sensi dell’art. 3.7 del Regolamento le seguenti circostanze, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede: “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”.

A parere della scrivente, la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è provata dai seguenti elementi:

- data la notorietà della Ricorrente e dei marchi ESSELUNGA di sua esclusiva titolarità, è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell’attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti di marchio al momento della registrazione del dominio contestato. In proposito si osserva che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, dell’esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini. Si vedano in proposito le decisioni sanpaol.it del

17/12/2009, alexturco.it del 22/10/2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 Flowers.com, Inc. vs. Domain Admin, Abadaba SA;

- il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun sito web attivo, dal che si deduce da parte della Resistente il tipico comportamento definito "passive holding" o "domain parking" che costituisce anch'esso un indice di malafede. La detenzione di un nome a dominio che corrisponde all'altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta infatti alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio in contestazione lo stia mantenendo in danno dell'altra parte (cfr. decisioni blackrock.it e skymedia.it, Camera Arbitrale di Milano).

Non essendovi elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6, lettera c) del Regolamento, ossia la malafede del Resistente al momento della registrazione.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Esselunga SpA e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "esselungaspa.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, 1 marzo 2018

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Noemi Ruda

