



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 5/2017 promossa da

Gloo Srls con sede in Cittadella (PV), Via Verdi n. 4/5

- Ricorrente -

CONTRO

Chapeaux Srl, con sede in Milano, via Morimondo 5

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: wupy.it.

ESPERTO DESIGNATO: Dott.ssa Carmela Rotundo

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 13.10.2017**: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “wupy.it”;
- 27.10.2017**: 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 “automarketpro.it”, attualmente assegnato a Chapeaux Srl.
- 30.10.2017**: 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”).
- 06.11.2017**: 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.
- 13.11.2017**: tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo della resistente risultava trasferito all'indirizzo comunicato dal Registro. Dal suo esame si verificava che il postino aveva tentato la consegna della raccomandata in data **08.11.2017**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell'art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;
- **14.11.2017**: 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 risultava trasferito dall'indirizzo comunicato dal Registro e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata al momento del tentato recapito;
- **15.11.2017**: in seguito alla mail ricevuta da MFSD, la Resistente chiedeva di ricevere via mail il reclamo e allegata documentazione;
- **14.12.2017**: MFSD riceveva la replica e l'allegata documentazione da parte della Resistente.
- **20.12.2017**: MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott.ssa Carmela Rotundo, 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

GLOO S.R.L.S. è titolare e proprietaria dei marchi WUPY (a colori), depositati nell'Unione Europea il 10 maggio 2017 e registrati ai numeri 016693319 e 016693335.

La resistente Chapeaux S.r.l. fu incaricata nel novembre del 2016 di realizzare un sito Internet denominato www.wupy.it.

La ricorrente asserisce quanto segue (cit. in corsivo):

“La realizzazione del sito era particolarmente urgente poiché Gloo srls intendeva partecipare alla fiera di settore della cartoleria (BigBuyer 2016, tenutasi a Bologna dal 23 al 25 novembre del 2016).

In ragione dei ristretti tempi a disposizione, Chapeaux propose di acquisire per conto nostro il dominio e di realizzarvi una semplice “landing page” [omissis]

Chapeaux ha offerto a Gloo srls l’acquisto e la realizzazione della landing page [omissis] e offerta economica relativa”.

L’offerta economica relativa era la seguente:

Landing WEB Page wupy.it

3.900,00 euro

Ux/Ui Creative Design/sviluppo responsive – sito web wupy.it

Testing & debug in ambiente stage e rilascio in produzione hosting e acquisto dominio wupy.it

Copy sito

Project management e accounting

La ricorrente asserisce altresì (cit. in corsivo):

“Il rapporto con Chapeaux si interruppe poi nel giugno 2017 [omissis]

A seguito di ciò si aprì una disputa con Chapeaux in merito alla cifra da liquidare alla stessa per le attività svolte. [omissis]”

La ricorrente propose a Chapeaux di transare per 25.000 euro.

La proposta fu in un primo tempo accettata da Chapeaux. La Gloo chiese quindi l’emissione della relativa fattura a saldo e stralcio.

“Nonostante i solleciti, la fattura non venne mai ricevuta e Chapeaux trattenne la titolarità del sito www.wupy.it. affermando che avrebbe rilasciato lo stesso solo a definizione compiuta della controversia.

Gloo srls propose quindi di procedere al pagamento del sito, il cui possesso, trovandoci in prossimità del lancio del prodotto, era urgente. Chapeaux rifiutò la proposta.”

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La resistente asserisce quanto segue:

“Il marchio “wupy” è stato registrato da Gloo S.r.l.s., mentre il dominio è stato registrato da Chapeaux S.r.l. in esecuzione di un contratto stipulato con Gloo S.r.l.s. Tale contratto aveva previsto determinate attività, tra cui la registrazione del dominio www.wupy.it (a nome Chapeaux S.r.l.) e la creazione del relativo sito internet. Il passaggio di proprietà del dominio, con la finalizzazione del sito, sarebbe avvenuta una volta terminata l’esecuzione del contratto da parte di Chapeaux S.r.l. e il pagamento del corrispettivo da parte di Gloo S.r.l.s.”

Nella proposta della Chapeaux alla Gloo i costi di sviluppo dell’attività di comunicazione in particolare del sito web sono di Eur 20.000 come si evince dall’All. 1 del 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, il nome a dominio contestato è identico ai marchi WUPY 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”*.

Nel caso di specie, l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome dominio oggetto di opposizione.

Ad avviso della scrivente, quindi, non appare provata la circostanza di cui al punto b) dell'art.3.6 Regolamento Risoluzione 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.

Ed infatti, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti ulteriori elementi:

- 1) Chapeaux propone di acquisire per conto di Gloo il dominio www.wupy.it; la registrazione, diversamente da quella dei marchi, non viene effettuata a nome della legittima proprietaria Gloo S.r.l.s. ma a nome Chapeaux.
- 2) Dai documenti presentati in questo procedimento si evince che la Chapeaux rifiuta di emettere una fattura di Eur 25.000 comprendente inter alia il trasferimento del dominio contestato a Gloo;

Dai documenti presentati in questo procedimento, si evince che Chapeaux rifiuta una proposta di pagamento del sito da parte di Gloo.

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 per un corrispettivo monetario superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

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

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

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo, la replica e le prove documentali allegate ai medesimi, accoglie il reclamo proposto da Gloo S.r.l.s. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “wupy.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, 10 gennaio 2018

Il Collegio Unipersonale



Dott.ssa Carmela Rotundo
Consulente in Proprietà Industriale