



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 6/2019 promossa da

Loris Azzaro B.V., con sede in Kanaalpad 61 NL-7321 AN Apeldoorn (Paesi Bassi)

- Ricorrente -

CONTRO

**Macrosten Ltd, 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos Nicosia,
Cipro**

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: azzaro.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott.ssa Noemi Ruda

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 12.02.2019:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “azzaro.it”;
- 13.02.2019:** il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 30.07.2019:** 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 “azzaro.it”, attualmente assegnato alla Macrosten Ltd;
- 01.08.2019:** 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”).
- 02.08.2019:** 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.
- 03.09.2019:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso di ricevimento da parte del Resistente. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 28 agosto 2019.
- 04.10.2019:** MFSD, essendo scaduti i termini per il deposito di eventuale replica, 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 Loris Azzaro B.V. è una impresa costituita nei Paesi Bassi dallo stilista italo-francese Loris Azzaro nel 1962, attiva nel settore dell’abbigliamento di alta gamma e dei profumi e titolare di diritti di marchio sul segno patronimico AZZARO, in particolare della registrazione di marchio dell’Unione Europea AZZARO No. 5393459, della registrazione di marchio internazionale AZZARO No. 431801 e della registrazione di marchio internazionale AZZARO No. 781687, tutti marchi anteriori alla registrazione del dominio contestato, nonché di vari nomi a dominio costituiti dal segno “azzaro”.

A seguito dell’uso pluridecennale del marchio AZZARO nei settori dell’alta moda e della produzione di profumi e fragranze e degli ingenti investimenti economici profusi

nella promozione del marchio stesso, questo avrebbe acquisito carattere di rinomanza ed una “consolidata reputazione a livello globale”.

A supporto di tale reputazione e rinomanza, la Ricorrente adduce a) una decisione resa in data 18/03/2019 dalla Divisione di Opposizione EUIPO (opposizione No. B 2 906 272), cfr. all. 5, da cui si evince che la documentazione prodotta da Loris Azzaro B.V. ha dimostrato che il marchio AZZARO è stato oggetto di un lungo ed intensivo utilizzo in Francia in relazione ai profumi nel periodo di riferimento (ricompreso tra il 27/02/2012 e il 26/02/2017) ed è generalmente noto nel mercato di riferimento per prodotti di profumeria; b) alcune decisioni del WIPO Arbitration and Mediation Center, cfr. Decisione No. D2015-1487 del 14/10/2015, Decisione No. D2014-0368 del 29.04.2014 e Decisione No. D2013-2248 del 19.02.2014, in cui si riconosce, rispettivamente al marchio AZZARO della Ricorrente “ampia notorietà”, “sostanziale rinomanza”, e “notorietà”; c) una Dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Controlli Finanziari del Gruppo Clarins, cfr. all. 7, relativa al volume d'affari ed agli investimenti di marketing legati al marchio AZZARO nel periodo ricompreso tra il 2009 ed il 2015 in Italia, ammontanti rispettivamente a Euro 26.499.907,00 e Euro 1.033.064,00; e) un volume pubblicato in lingua inglese nel 2011 a cura dello storico della moda Jérôme Savignon, dedicato alla vita, opere e successi di Loris Azzaro, definito “icona della moda francese”.

In relazione alla Resistente, per contro, la Ricorrente riferisce che la società Macrosten Ltd. “è una società cipriota alla cui base vi è un soggetto di nazionalità italiana, il Sig. Michele Di Noia. Quest’ultimo, ma anche la Macrosten Ltd., sono noti da tempo nel campo dei nomi a dominio, in quanto il business principale del Sig. Di Noia e della Macrosten stessa è proprio quello della compravendita di nomi a dominio”, attività “non è di per sé illecita” salvo il caso in cui “il nome a dominio registrato coincide con dei diritti di privativa di terzi, soprattutto nella misura in cui tali diritti riguardano un marchio rinomato, come nel caso di specie”.

Poiché la Resistente non è mai stata autorizzata dalla Ricorrente a registrare il proprio marchio AZZARO come nome a dominio, non è una licenziataria, distributrice, rivenditrice o un agente autorizzato della Ricorrente e non sussiste tra la Ricorrente e la Resistente alcun tipo di rapporto commerciale o altro che possa giustificare la registrazione del nome a dominio azzaro.it, né risulta che la Resistente sia conosciuta con la denominazione AZZARO o sia titolare di marchi costituiti dalla parola AZZARO, la Ricorrente assume che la Resistente non ha titolo o legittimo interesse sul nome a dominio contestato.

Quanto ad un possibile legittimo uso in buona fede del nome a dominio azzaro.it, la Ricorrente rileva che lo stesso, fino a pochi mesi fa riportava una serie di *link* che, a loro volta, riportavano a siti di terzi, sia correlati ai prodotti della Loris Azzaro sia correlati a diversi prodotti (spesso anche di soggetti operanti in concorrenza con la Ricorrente), cfr. all. 9 e 10. Inoltre, nella *home page* del sito *web* <http://azzaro.it/> era presente un *link* che offriva agli utenti la possibilità di fare una proposta di acquisto del nome a dominio posto in vendita, cfr. all. 11 al Reclamo della Ricorrente.

In relazione alla mala fede della Resistente, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sarebbe stato registrato dopo il conseguimento della rinomanza del marchio AZZARO, e non può pertanto ritenersi che la Resistente non fosse a conoscenza del marchio e delle attività della Ricorrente, quando una semplice ricerca su internet avrebbe immediatamente rivelato la presenza dei diritti anteriori della Ricorrente.

Il nome a dominio azzaro.it sarebbe stato dunque scelto dalla Resistente al mero fine di attrarre illegittimamente i consumatori e gli utenti di Internet approfittando illegittimamente della reputazione e della notorietà della Ricorrente e del suo marchio AZZARO. La Resistente, pertanto, avrebbe operato uno sfruttamento del marchio rinomato della Ricorrente, resa ancora più palese dal mutamento del contenuto del sito Internet <http://azzaro.it/> subito dopo la ricezione della diffida della Ricorrente.

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, 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 denominazione della Ricorrente, Loris Azzaro B.V., in uso sin dalla sua costituzione nel 1962, è identica al nome a dominio azzaro.it registrato dalla Resistente. Sono inoltre identici al dominio contestato gli anteriori marchi patronimici AZZARO della Ricorrente, registrati nel territorio dell'Unione Europea ed in Italia.

Alla luce di tale identità, si ritiene sussistente il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con il dominio oggetto della presente procedura.

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

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it *“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”*.

Poiché, come già osservato, nel caso di specie il Registrante non ha svolto alcuna attività difensiva, si deve ritenere non provata l'esistenza di un diritto o titolo della Resistente sul 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 AZZARO di sua esclusiva titolarità, ampiamente documentata dalla Ricorrente, 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 e lo abbia pertanto scelto per ragioni diverse dal suo valore attrattivo per gli utenti internet o per la Ricorrente stessa, interessata con ogni probabilità all'acquisizione del dominio stesso;

- il nome a dominio contestato, attualmente non collegato ad alcun sito web attivo, era in precedenza costituito da una parking page con link commerciali, con l'indicazione che il dominio era offerto in vendita, come comprovato dalla Ricorrente, con ciò escludendo l'ipotesi di un qualsivoglia uso o preparazione all'uso in buona fede del dominio contestato da parte della Resistente.

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 pertanto 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 Loris Azzaro B.V. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “azzaro.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, 11 ottobre 2019

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Noemi Ruda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Noemi Ruda", written in a cursive style.