



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio del ccTLD ".it" (di seguito il "Regolamento") e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" (di seguito il "Regolamento Dispute")

Nella procedura n. 5/14 promossa da:

C.R.E, CALZIFICI RIUNITI ELLI SRL

- *ricorrente*

Nei confronti di

GREDA SRL.

- *resistente*

NOME A DOMINIO CONTESTATO: ellyitalia.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Roberto Manno

Svolgimento della procedura

- **05.03.14:** MFSD riceveva reclamo da parte della ricorrente insieme alla documentazione relativa alla opposizione
- **10.03.14** - MFSD verificava la regolarità della documentazione, comunicandone la ricezione al registro;
- **12.03.14** - MFSD riceveva la duplice copia cartacea del reclamo e relativa documentazione e in pari data informava a mezzo posta il resistente dell'avvio della procedura inviando a questi il reclamo e relativa documentazione;
- **17.03.14** - la resistente riceveva il plico contenente il reclamo e relativa documentazione;
- **02.04.14** - la resistente inviava memoria di replica e relativa documentazione;
- **03.04.14** - MFSD effettuava le comunicazioni di rito;
- **07.04.14** - PSRD nominava quale esperto l'Avv. Roberto Manno che, in pari data accettava l'incarico e MFSD comunicava il nominativo dell'Esperto alle parti.

Allegazioni delle parti. Ricorrente

La ricorrente è un'impresa italiana operante da decenni nella produzione e distribuzione in Italia e all'estero di capi di abbigliamento – in particolare calze; collants; intimo e affini – tutti caratterizzati dal segno distintivo "ELLY", derivato dal patronimico del suo fondatore Sig. Ubaldo Elli, e a sua volta oggetto di diverse registrazioni di marchio in Italia e all'estero (Germania, Spagna, Benelux e Franca) a far data dal 1968,



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

relative ai prodotti della classe 25 ed anche, dal 1991, della classe 10 (articoli ortopedici). Dal 1998 la ricorrente utilizza come domain name aziendale il dominio www.elly.it.

La ricorrente lamenta che la registrazione e l'uso del domain name ellyitalia.it da parte della resistente siano lesivi dei propri diritti di marchio sul segno "ELLY" e che possano inquadrarsi nelle ipotesi di cui al Regolamento Dispute in particolare sub art 3.6 lett a), b) e c); e 3.7 per i seguenti motivi:

- 1) confondibilità tra il dominio ellyitalia e i diritti esclusivi sul segno ELLY ex art. 3.6 lett. a) Regolamento: l'aggiunta della denominazione Italia non avrebbe nessuna capacità di differenziare giuridicamente i due segni, che dunque sono altamente confondibili in quanto identici nel loro cd. "cuore", ossia la denominazione di fantasia ELLY.
- 2) Assenza di diritto o titolo in relazione al dominio oggetto di opposizione ex art. 3.6 lett. b) Regolamento: non risulterebbe in alcun modo che la denominazione ELLY ITALIA indichi nel mercato o sia stata mai stata usata per rendere nota la resistente (o le sue consociate, come si chiarirà meglio in seguito), come invece è il caso per la ricorrente che utilizza tale segno e lo ha reso noto nel mercato da decenni. Di conseguenza la resistente non potrebbe dimostrare la circostanza ex art.3.6. lett.g) del Regolamento. Vengono affermate una serie di circostanze relative all'impiego del domain name da parte della Resistente successivamente al 4 giugno 2013, data della diffida con cui si lamentava la contraffazione del marchio ELLY, dalle quali deriverebbe come la stessa non possa dimostrare alcune delle condizioni ex art. 3.6 lett. f) del Regolamento – uso legittimo o preparativi di uso legittimo precedenti alla notizia della procedura di riassegnazione. A nulla varrebbe, inoltre, che il domain name corrisponda ad un marchio comunitario e che sia stato utilizzato con il consenso del titolare di questo, in quanto le precedenti registrazioni della ricorrente renderebbero tale marchio nullo. Al contrario, ciò dimostrerebbe la vera intenzione della resistente, e cioè di accaparrarsi di un marchio già registrato da terzi.
- 3) In punto di malafede, la Ricorrente afferma che tale elemento sia desumibile dalle seguenti circostanze, ed in particolare: a) il rapporto di concorrenzialità tra le parti; b) l'identità o comunque affinità dei prodotti contraddistinti dai segni altamente confondibili; c) la conoscenza da parte della Resistente dell'altrui marchio anteriore. Tutto ciò renderebbe evidente il fine ultimo della resistente, vale a dire l'accaparramento del segno altrui.

Conclude la Ricorrente chiedendo la riassegnazione del dominio ellyitalia.it a suo favore.

Resistente

La Resistente afferma di far parte di un gruppo di imprese collegate con l'azienda tedesca Daniela Dellavalle mode gmbh, della quale commercializza i prodotti consistenti in capi d'abbigliamento e accessori di natura



PSRD

Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

completamente diversa e perciò non confondibili con quelli della ricorrente, caratterizzati da diversi marchi tra i quali il marchio (figurativo) ELLY ELLY ITALIA, marchio oggetto di registrazione internazionale fin dal 1995 (anno in cui il deposito nazionale tedesco è stato esteso in Italia e Benelux) e il marchio comunitario depositato nel 2010. La Resistente nega in toto qualsiasi confondibilità tra i segni, i domini e i prodotti; ed in particolare afferma di aver utilizzato il marchio ELLY ELLY ITALIA prima ancora della sua costituzione nel 1997, vale a dire fin dal 1995, sempre dietro consenso del suo legittimo titolare.

La Resistente sostanzialmente eccepisce come per più di vent'anni i marchi ELLY ed ELLY ELLY ITALIA abbiano convissuto pacificamente nel mercato senza dar adito ad alcuna confusione, mentre per il dominio ellyitalia.it, registrato in data 29 ottobre 2008, sia stata avviata la procedura di riassegnazione ben oltre 5 anni dalla data di registrazione. Peraltro, già nel giugno 2013 le doglianze della ricorrente in riferimento al marchio comunitario della casa-madre tedesca – di cui il dominio è la corrispondente versione – sono state esaustivamente respinte.

Secondo la Resistente il fatto che oggi il dominio reindirizzi all'home page danieladellavalle.com, non costituisce l'effetto delle diffide, nè potrebbe rilevare sotto il profilo della malafede o mancanza di interesse legittimo; al contrario, ciò sarebbe dimostrativo solo della volontà di disporre di un'ulteriore piattaforma da utilizzare per pubblicizzare le collezioni a marchio ELLY ELLY ITALIA, ampliando così l'utenza del web. La Ricorrente fa inoltre espresso riferimento ai contenuti della replica con cui nel mese di giugno 2013 i legali della Daniela Dellavalle gmbh, titolari del marchio ELLY ELLY ITALIA, hanno replicato alla diffida della Ricorrente rigettando ogni doglianza. Nessuna malafede ricorrerebbe nell'uso del domain name in quanto i prodotti contraddistinti dai rispettivi marchi sarebbero diversi e non confondibili.

La Resistente conclude chiedendo il rigetto del reclamo e la dichiarazione della legittimità della registrazione e uso del domain name ellyitalia.it

Motivi della Decisione

A titolo preliminare occorre ricordare come le procedure di riassegnazione dei domain names siano, non solo in Italia, una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto agli ordinari rimedi giurisdizionali o amministrativi per la composizione di conflitti in materia di marchi dinanzi alle competenti autorità.

Tali procedure consistono in uno strumento predisposto per combattere il cybersquatting, ossia l'accaparramento illegittimo di nomi a dominio su cui terzi vantano diritti, e non uno strumento per risolvere controversie relative alla legittimità dell'uso di marchi altrui (cfr. decisioni "flamco.it" – Crdd.it 28 settembre 2007; "avast.it" Crdd.it 2 agosto 2013). Inoltre, l'art. 2.6 del Regolamento Dispute prevede che il Collegio giudichi secondo equità.



PSRD

Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

Il Regolamento, sulla falsariga di quanto stabilito dalla ICANN per le procedure relative ad altri generic top level domains (gTLDs), ha cercato di tipizzare, anche se non esaustivamente, le situazioni che, se dimostrate dalle parti, possono portare ad ammettere la malafede nella registrazione e uso del domain name; o ad escludere il titolo, diritto o interesse legittimo all'utilizzo dello stesso.

Il presente caso è fitto di importanti questioni circa la validità dei marchi di cui la resistente fa uso, come si evince dalla corrispondenza tra i legali della ricorrente e della controllante Daniela Dellavalle gmbh, titolare dei marchi ELLY ELLY ITALIA. Tali questioni costituiscono materia riservata alla giurisdizione esclusiva delle autorità competenti, rispetto alle quali l'arbitro non può emettere – neanche incidentalmente - alcuna decisione.

In questa sede soltanto potrà stabilirsi, se sussistano i requisiti cumulativamente previsti dal Regolamento per poter ritenere, vagliate tutte le circostanze del caso, che la registrazione e l'uso (il mantenimento) del domain name ELLY ITALIA da parte del resistente sia carente sotto il profilo della legittimità o viziata da quella particolare forma di malafede prevista dal Regolamento, vale a dire la consapevole intenzione di nuocere la ricorrente.

Entrando nel merito, si osserva come:

1. Identità o confondibilità tra il diritto anteriore e il domain name.

Deve ritenersi sussistente il primo dei requisiti previsti dal Regolamento all'art. 3.6. lett. a). Può certamente condividersi l'affermazione della ricorrente circa l'irrelevanza, ai fini della confondibilità ex art. 3.6 lett. a), dell'aggiunta della denominazione ITALIA. Tuttavia, è bene precisare fin d'ora che tale giudizio non deve essere inteso in termini di effettiva confusione giuridica, a seguito cioè dell'apprezzamento globale e sintetico dell'insieme degli elementi e del grado di distintività dei segni e addirittura dei prodotti. Nelle procedure di riassegnazione la confondibilità va più che altro intesa in relazione alla identità tra domain name e marchio; o alla presenza del titolo anteriore, in modo facilmente riconoscibile, nel domain name. È quindi in tal senso che l'aggiunta di termini generici; descrittivi; geografici o negativi non altera la sostanziale confondibilità letterale del dominio, confermando così il primo dei requisiti necessari per accogliere il reclamo.

2. Assenza di titolo o interesse all'uso del domain name da parte della Resistente.

Entrambe le parti hanno puntualmente riportato una serie di argomentazioni a sostegno, delle circostanze ex art. 3.6 lett. b) del Regolamento, ed in particolare di quelle sub art. 3.6. lett. f); g; e h). Occorre precisare come tali ultime circostanze siano alternative tra loro: il resistente, qualora fornisca la prova della presenza di una di queste, avrà assolto l'onere di dimostrare il proprio diritto o titolo al domain name, determinando così il rigetto del ricorso.



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

Passando adesso all'esame delle singole eccezioni:

- a) Sulla mancata corrispondenza fra la ragione sociale della resistente (Greta s.r.l.) e il domain name quale prova della circostanza sub art. 3.6, lett.g): tale argomento non appare convincente. Dai documenti prodotti dalla resistente, ed in particolare dalle visure camerali, si evince come questa faccia parte di un gruppo di imprese partecipate e controllate dalla Daniela Dellavalle gmbh, a sua volta titolare di diverse registrazioni per il marchio ELLY ELLY ITALIA. Questo senz'altro dimostra che l'uso del dominio si inserisce nel quadro dello sfruttamento del corrispondente marchio, con il consenso del titolare.
- b) Sull'uso del domain name da parte della resistente prima e dopo la diffida del 4 giugno 2013 quale prova della circostanza sub art. 3.6 lett.f): non può accogliersi l'argomento della ricorrente, secondo la quale dalla continuazione nell'uso del dominio dopo la diffida del 4 giugno 2013 – prima della proposizione della procedura di opposizione – costituirebbe prova della mala fede, consistente nella consapevolezza di ledere un diritto altrui. Quando la lettera di diffida è stata inviata, il dominio era già utilizzato a far data dall'ottobre 2008: sia la registrazione che l'uso del dominio, hanno sempre avuto titolo nel consenso della casa-madre e titolare del marchio comunitario ELLY ITALIA, vale a dire la Daniela Dellavalle gmbh. Ed è evidente come il dominio sia sempre stato utilizzato nell'ambito dello sfruttamento di tale marchio, e non di quello altrui, come efficacemente riscontrato dai legali della Daniela Dellavalle gmbh, che sollevano peraltro importanti questioni di diritto sostanziale come la convalidazione del marchio per effetto di una coesistenza tollerata durante i precedenti 18 anni. L'atteggiamento della resistente non è quello di chi cerca, mediante espedienti ascrivibili ad una strategia di c.d. "cyber flight", di sottrarsi o dilazionare una procedura di riassegnazione: al contrario, essa afferma (come peraltro già fatto dai legali del titolare del marchio ELLY ELLY ITALIA) diritti esclusivi su tale segno, che l'arbitro non ha alcun titolo di dichiarare nulli o considerarli tali.
- c) Sulla affermata nullità dei marchi ELLY ELLY ITALIA: secondo la ricorrente la registrazione o l'uso del dominio ellyitalia.it non potrebbero trovare alcuna legittimazione nel consenso, anche implicito, del titolare dei marchi internazionale (dal 1995) e comunitario (dal 2010) ELLY ELLY ITALIA, in quanto tali marchi sarebbero anticipati dalle precedenti registrazioni della ricorrente e perciò nulli. La questione della validità dei marchi comunitari può unicamente porsi dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, in via principale; o dinanzi al tribunale dei marchi comunitari (in Italia i tribunali per le imprese), in via riconvenzionale. Del resto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento n. 207/2009 sul marchio



PSRD

Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

comunitario, è prevista per i marchi registrati una presunzione di validità dei titoli di privativa. Né risulta, ad oggi, che una tale procedura sia stata introdotta dal ricorrente nei confronti del marchio comunitario ELLY ELLY ITALIA, di cui è rivendicata una preesistenza in Italia e nel Benelux fin dai 1995 (anno del deposito del marchio internazionale n. 647602).

3. Sulla malafede della resistente:

Nonostante quanto precede sia sufficiente a rigettare il ricorso, l'arbitro ritiene utile affrontare le ulteriori questioni in punto di malafede in quanto potenzialmente utili a decidere altre procedure.

a) Sulla prova della malafede derivante dal rapporto di concorrenzialità tra le parti.

Non è corretta l'affermazione della ricorrente secondo la quale si ha malafede "se risulta provato il rapporto di concorrenza tra le parti". Tra le circostanze che il Regolamento elenca a titolo esemplificativo sub art. 3.7 ai fini della prova della malafede, non v'è quella del rapporto di concorrenza tra le parti. Nel momento in cui la resistente ricollega all'esistenza di un valido marchio la registrazione e l'uso del domain name corrispondente, fornendo adeguata documentazione a supporto della propria eccezione, non può ritenersi provata la malafede in base al mero rapporto di concorrenza e di affinità tra i prodotti, in quanto l'affermazione di un diritto esclude logicamente prima che giuridicamente l'altra. Ciò, ovviamente, senza pregiudizio di diverse valutazioni in sede giudiziaria, ove potranno essere diffusamente vagliate tutte le circostanze del caso, in particolare sulla validità dei diritti affermati dalla resistente.

b) Sull'utilizzo del domain name nella piena consapevolezza del marchio anteriore della ricorrente: la consapevolezza dei diritti della ricorrente prima, durante e dopo la diffida del 2013 non costituisce, di per sé, prova della malafede da parte della resistente. Il fatto che entrambi i marchi in conflitto trovino ispirazione nei patronimici dei rispettivi titolari (patronimico Ubaldo Elli, per la ricorrente; ed Elisa Cavaletti, figlia della titolare del marchio Elly Elly Italia) costituisce una valida spiegazione del contemporaneo utilizzo del nome ELLY. Giova in ogni caso ricordare come il marchio internazionale ELLY ELLY ITALIA sia stato esteso in Italia nel 1995, prima del deposito dell'ulteriore marchio comunitario. Non è fornita la prova che la resistente abbia inteso nuocere ai diritti della ricorrente.

c) Sui precedenti invocati a sostegno delle affermazioni della ricorrente:

a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il caso in esame non presenta alcun elemento di contatto con la decisione n. D2009-0878 healyourlifeteachertraining.com. Rispetto a tale vicenda, nel caso che ci occupa le due imprese non hanno avuto alcun

RM



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

rapporto di affiliazione o distribuzione tale per cui è legittimo pensare che la resistente fosse consapevole di utilizzare il segno della ricorrente (ed in tal caso potrebbe trovare applicazione la particolare ipotesi di malafede nella registrazione del marchio, nei confronti della quale non potrebbe operare la cd. convalidazione). In riferimento alla procedura di riassegnazione doctorbite.it (CRDD del 29.12.2008), invece, deve rilevarsi come in tale caso prima della registrazione del dominio erano state già accertate giudizialmente una serie di importanti circostanze che l'arbitro ha potuto utilizzare per valutare la presenza del requisito della malafede in capo alla resistente. Nel caso di specie, invece, le azioni di accertamento della nullità dei marchi annunciate nella diffida del giugno 2013 non risultano proposte, e trovano peraltro nelle risposte dei legali della titolare del marchio importanti difese. Il quadro complessivo delle circostanze del caso in esame è dunque profondamente diverso rispetto a quello del caso "doctorbite.it": quando il dominio ellyitalia.it è stato registrato tra le parti non era mai intercorsa alcuna controversia ed il marchio era validamente registrato dalla casa madre in Germania; Italia e Benelux dal 1995.

Per tali ragioni, considerato come la Resistente abbia fornito elementi utili a replicare alle doglianze della Ricorrente, sollevando importanti questioni di diritto sostanziale che esulano dalla competenza del Collegio unipersonale ai sensi del Regolamento Dispute, il reclamo dev'essere respinto.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le produzioni documentali delle parti, ivi compresi gli allegati, rilevata la presenza di fondate questioni di diritto sostanziali delle quali non ha la competenza a decidere, respinge il reclamo avente ad oggetto la riassegnazione del dominio "ellyitalia.it" promosso da C.R.E., Calzifici Riuniti EIII srl nei confronti di Greda srl. alla quale il nome a dominio resta assegnato.

Manda alla Segreteria del Prestatore dei Servizi di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute e per la comunicazione ai soggetti interessati.

Così deciso in Barletta, 15.04.2014

Il Collegio Unipersonale (Esperto Designato)

Avv. Roberto Manno

