

**Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione
"coseca.it"**

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

* * * * *

Ricorrente:

Co.s.ec.a. S.p.A. (di seguito, per brevità, "Ricorrente" o "Coseca");

Località Magrone 88

58020 - Valpiana - Massa Marittima

Grosseto

rappresentata e difesa dall' Avv. Romano Lombardi, come da procura agli atti

Resistente:

Sig. Sebastian Frei (di seguito, per brevità, "Resistente");

Indirizzo: Hagener Str. 248 - 44225 - Dortmund - Germania

Telefono: +49.2317960820

Email: frei1969@googlemail.com

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: coseca.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 5 Ottobre 2009 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente - sia in formato elettronico che cartaceo - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "coseca.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "coseca.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, in data 12 Ottobre 2009 il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "coseca.it" risultava assegnato al Sig. Sebastian Frei. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. Sempre in data 12 Ottobre 2009, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica frei1969@googlemail.com come tratto dal fascicolo di parte ricorrente e dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "coseca.it". In detta comunicazione elettronica - in lingua inglese - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Sig. Frei come risultante dagli atti di procedura. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica frei1969@googlemail.com acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 3 Novembre 2009 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare - anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al Sig. Sebastian Frei al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati (nè il competente Registro aveva fornito diversi o aggiornati recapiti ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0) e che in data 15 Ottobre 2009, come da timbro postale, era stata tentata dalle Poste la consegna del plico al destinatario, che era risultato irreperibile;
- b) che ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, lettera (c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 nel caso in cui il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel database dei nomi assegnati del Registro il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata;

- c) che la data del 15.10.2009 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- d) che ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo completo di tutti gli allegati era stato comunque inviato via posta elettronica al resistente, e il messaggio di posta elettronica risultava correttamente recapitato all'indirizzo email del resistente;
- e) che conseguentemente la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 15 Ottobre 2009, dovendosi da tale data calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 9 Novembre 2009.

7. Conseguentemente, in data 9 Novembre 2009, trascorso il termine fissato per il resistente senza che questo facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

8. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "coseca.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CO.S.EC.A. S.P.A.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, la Ricorrente afferma di essere titolare di diritti sul nome istituzionale COSECA, essendo questo corrispondente alla ragione sociale di una società di diritto privato partecipata da numerosi Comuni della Provincia di Grosseto che si occupa della fornitura di servizi di spazzamento, raccolta e gestione di rifiuti in sede comunale.

La Ricorrente fonda inoltre il proprio reclamo sui diritti derivanti dal marchio di fatto "COSECA", identico al nome a dominio coseca.it.

Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la ricorrente sostiene, anzitutto, che il dominio coseca.it è identico e idoneo a creare confusione nel pubblico rispetto alla ragione sociale ed al marchio di fatto su cui la ricorrente vanta legittimi diritti di privativa. Sostiene la Coseca, inoltre, che il Sig. Frei ha proceduto alla registrazione e al successivo mantenimento del dominio coseca.it nella piena consapevolezza di stare violando i diritti della ri-

corrente, tanto è vero che produce agli atti una richiesta di cessione a titolo oneroso trasmessa dal Sig. Frei alla Coseca.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la ricorrente afferma e prova che:

- a) la resistente avrebbe registrato il dominio coseca.it "al solo fine di usurpare segni distintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio della capacità attrattiva e dalla popolarità di cui gode in sede locale il marchio "COSECA" registrato dalla Coseca;
- b) la resistente avrebbe consapevolmente registrato - senza averne alcun titolo - un nome a dominio identico ad un marchio altrui, ed anzi vi avrebbe proceduto proprio per sfruttarne la potenzialità attrattiva, tanto è vero che il sito web costruito al di sotto del dominio coseca.it sfrutta a fini di lucro l'ambito di operatività della società al fine di fuorviare gli utenti e di conseguire un indebito guadagno da parte dell'abusivo registrante.

Per quanto esposto, la ricorrente richiede la riassegnazione in proprio favore del dominio coseca.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DEL SIG. SEBASTIAN FREI

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "coseca.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio di fatto e la ragione sociale "COSECA" su cui la ricorrente vanta legittimi diritti.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità ed identità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o nome) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 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 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 Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del collegio, nel caso in esame la mala fede della resistente deve ritenersi sussistente con riferimento sia alla registrazione, sia all'utilizzo che la ricorrente ha comprovato mediante la documentazione offerta in comunicazione.

Ad avviso del Collegio, la condotta del Resistente rappresentata dalla richiesta di cessione a titolo oneroso del nome a dominio (cfr. comunicazioni email agli atti) integra l'elemento soggettivo della mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettera (a) del Regolamento. Inoltre, l'utilizzo presumibile a scopo di lucro del dominio coseca.it integra altresì l'elemento soggettivo della mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettera (d) del Regolamento, mentre essendo il nome di dominio registrato dal Sig. Frei corrispondente alla ragione sociale di un ente privato quale è la Coseca e per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato, deve ritenersi integrata anche la condizione dell'art. 3.7 lettera (e) del Regolamento.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. A) e C) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, il resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

Anzi, la condotta posta in essere dal Resistente successivamente alla instaurazione della presente procedura è del tutto incompatibile con l'esistenza in capo allo stesso di qualsivoglia diritto sul nome a dominio, se è vero che da controlli odierni svolti da questo Collegio sulla Rete Internet, il sito web prima raggiungibile mediante la digitazione di coseca.it è stato cancellato e il dominio reindirizza alla *home page* del noto motore di ricerca "Google".

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Coseca S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "coseca.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 24 Novembre 2009

Avv. Cristiano Bertazzoni

