

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "Icnmilano-nails.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"* ..

Denominazione e sede legale del ricorrente

Wilde Cosmetics G.m.b.H.
Rheingaustr 19 - 65375 Oestrich-Winkel
Germania
Telefono: +49 67236020620
Fax: +49 67236062621
Email: michael.kalow@wilde-group.com

("Ricorrente")

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Sig. Luca Gaiardelli
Via Magenta 71 D
20017 Rho - Milano
Tel: +39.016380349
Email: postmaster@tripura.it

("Resistente")

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

icnmilano-nails.it

Collegio unipersonale: Avv. Carlo Bruni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 14 Settembre 2012 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "Icnmilano-nails.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 (di seguito "Regolamento") informava il Regi-

stro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lcnmilano-nails.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit., il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della 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 "lcnmilano-nails.it" risultava assegnato al Sig. Luca Gaiardelli della Newsun S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 17 Settembre 2012 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 l'indirizzo di posta elettronica postmaster@tripura.it come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lcnmilano-nails.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale del Resistente. 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 ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In pari data il PSRD trasmetteva via lettera raccomandata R/R il ricorso completo di tutti gli allegati al Resistente. In data 27 Settembre 2012, come da quietanza di consegna, veniva effettuata la consegna del plico al destinatario.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 27 Settembre 2012 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

In data 4 Ottobre 2012 il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 27 Settembre 2012 e che

conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 22 Ottobre 2012.

6. Scaduto il citato termine senza che il Resistente – pur debitamente informato – facesse pervenire una memoria di replica, in data 23 Ottobre 2012 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dalla 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 in pari dati la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

7. 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 "lcnmilano-nails.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA WILDE COSMETICS G.M.B.H.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente dichiara di essere una società internazionale che opera nel settore della cosmesi ed in particolare della cura delle mani e delle unghie. In tale ambito essa è particolarmente conosciuta e riconoscibile attraverso il proprio marchio registrato "LCN" che il Resistente utilizza abusivamente sia come elemento di un proprio sito web sia includendolo come elemento nel nome a dominio oggetto della presente procedura. A tal fine la Ricorrente allega prova della registrazione del proprio marchio comunitario denominativo-figurativo n. 001589449.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente era stato in passato e fino al 2010 un concessionario autorizzato (tramite la società Newsun S.r.l.) ma che non ha mai avuto alcun diritto o titolo sul nome a dominio oggetto della presente procedura.

* * * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio include integralmente il marchio della Ricorrente;

- b) il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione consente di raggiungere un sito web utilizzato a scopo di concorrenza sleale. Difatti gli utenti sono indotti a ritenere – anche attraverso la pubblicazione on line del marchio, delle immagini e dei riferimenti ai prodotti della Wilde Cosmetics – di interagire via web con la Ricorrente, mentre all'atto dell'acquisto on-line di prodotti essi verrebbero a detta della Ricorrente scambiati con prodotti della diversa società Newsun S.r.l.;
- c) l'utilizzo improprio del marchio e della denominazione LCN associate alla città di Milano è attestazione della malafede sub specie finalità di creare confusione presso il pubblico dei consumatori;
- d) il nome a dominio è utilizzato allo scopo di conseguire un indebito lucro derivante dallo sviamento della clientela on line, in danno tanto della Ricorrente quanto dei suoi legittimi concessionari locali autorizzati in Italia.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio lcnmilano-nails.it in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL SIG. LUCA GAIARDELLI.

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

D. 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.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, 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 o un nome a 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;
- 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.

* * * * *

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

Il nome a dominio "lcnmilano-nails.it" include evidentemente per intero il marchio "LCN" della Ricorrente, producendo l'oggettivo effetto confusorio con segni di esclusiva titolarità della Wilde Cosmetics.

Prova del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento sono le allegazioni relative (cfr. fascicolo di parte ricorrente, Allegato 1).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. 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 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) 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 corri-

- spondente 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 malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio lcnmilano-nails.it da parte del Resistente è provata per lo meno con riferimento alle ipotesi sub lettere (b), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

Non può essere revocato in dubbio che, ai sensi dell'articolo 3.7(b) del Regolamento, il nome a dominio lcnmilano-nails.it sia di fatto utilizzato dal Resistente per svolgere attività in concorrenza (sleale) con l'offerta dei medesimi servizi della Ricorrente. Anche se la cognizione tipica della procedura di riassegnazione – data la sua natura prettamente amministrativa – impedisce analisi del merito giuridico ulteriore, non può sottacersi come il sito web costruito al di sotto del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione evidenzia gravi forme di contraffazione del marchio e dei segni di titolarità della Ricorrente (ad esempio con l'aggiunta del segno "Milano" al di sotto del marchio ufficiale "LCN" o mediante l'uso continuo e del tutto volutamente ambiguo del segno LCN come identificativo del fornitore dei prodotti venduti on line che in realtà è la società Newsun S.r.l.). D'altra parte, la consapevole mala fede nell'utilizzo del segno "LCN" come segno appartenente alla Ricorrente è attestata con valore confessorio da quanto ad esempio pubblicato dal Resistente sul sito web alla sezione "*Company Profile*" (<http://www.lcnmilano-nails.it/content/4-company-profile>) ove si legge: "*In seguito, grazie sempre alla sua brillante capacità imprenditoriale, trovò un altro canale del quale poter essere artefice e pioniere, la RICOSTRUZIONE UNGHIE che trovò nel marchio LCN, 15 anni fa assolutamente sconosciuto nel nostro paese, la propria realizzazione. Firmando contratti territoriali di esclusiva per il Nord-Ovest d'Italia con l'azienda tedesca Wilde Cosmetics, creatrice del suddetto marchio, Newsun portò nelle sue zone il marchio LCN ad essere ancor'oggi riconosciuto quale LEADER incontrastato del mercato Italiand*".

Ancora, la Ricorrente ha provato (ed è oggettivamente verificabile esaminando il sito web raggiungibile alla URL lcnmilano-nails.it) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, il Resistente persegue intenzionalmente lo scopo di attrarre, per trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione non solo con i marchi della Ricorrente ma con i suoi stessi prodotti. E ciò integra l'ipotesi ai sensi dell'articolo 3.7(d) del Regolamento.

Inoltre, è oggettiva considerazione che il Resistente ha proceduto alla richiesta di assegnazione in uso del dominio lcnmilano-nails.it che rappresenta un segno per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato, ai sensi dell'articolo 3.7(e) del Regolamento.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

G. 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.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

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 Wilde Cosmetics G.r.l.b.H. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "lcnmilano-nails.it".

DISPONE

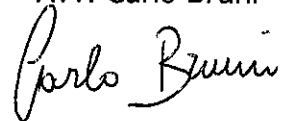
Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

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

Roma, 24 Ottobre 2012

Avv. Carlo Bruni

Handwritten signature of Carlo Bruni in black ink.