

## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "primadonnacollection.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:**

Tatarella Distribuzione S.p.A.  
Parco Commerciale Barese S.P. 231 Km 5,2  
CAP 70032 Bitonto  
Bari

rappresentata e difesa dallo studio legale De Tullio & Partners ed ivi elettivamente domiciliata in Via Cimarosa 13, Roma, come da procura agli atti.

### **Resistente:**

Limited Liability Partnership - Name Mine LLP  
Carcroft Enterprise Park, Station Road Carcroft  
DEPT 108 Unit 9D1  
Doncaster DN6 8DD  
Doncaster  
Regno Unito

in persona dell'admin-c Sig. Eric Taylor

**Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione:** primadonnacollection.it.

**Collegio unipersonale:** Avv. Nicola Di Giovanni

\* \* \* \* \*

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

**1.** In data 1° Giugno 2010 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 "primadonnacollection.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 "primadonnacollection.it".

**3.** Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, 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 "primadonnacollection.it" risultava assegnato alla resistente e risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

**4.** In data 7 Giugno 2010 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 [nameminesales@gmail.com](mailto:nameminesales@gmail.com) come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "primadonnacollection.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava in lingua inglese dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio della resistente come risultante dagli atti di procedura e dal DBNA. 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 la 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 [nameminesales@gmail.com](mailto:nameminesales@gmail.com) acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

**5.** In data 24 Giugno 2010 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 alla Limited Liability Partnership - Name Mine LLP al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati e che in data 7 Giugno 2010, come da timbro postale, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- b) che la data del 7 Giugno 2010 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;

- c) che conseguentemente la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 7 Giugno 2010, 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 2 Luglio 2010.

**6.** Conseguentemente, in data 5 Luglio 2010, 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. Nicola Di Giovanni - 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.

**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 "primadonnacollection.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

**8.** Va da ultimo segnalato che nelle more dei termini sopra illustrati, la resistente Limited Liability Partnership - Name Mine LLP per due volte contattava il PSRD – con comunicazioni email del 7 Giugno 2010 e del 24 Giugno 2010 – manifestando la propria disponibilità a cedere il dominio. In tali occasioni il PSRD rispondeva chiarendo l'estraneità del medesimo PSRD ad un eventuale accordo tra le parti, e che solo a seguito di quanto previsto dall'art. 4.18.a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il PSRD avrebbe potuto dichiarare estinta la procedura. Non essendo intervenuta sul punto alcuna comunicazione ad opera delle due parti, si è ovviamente proceduto a definire in via decisoria la procedura di riassegnazione.

\* \* \* \* \*

## **IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA TATARELLA DISTRIBUZIONE S.P.A.**

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 afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura di essere titolare di diritti pregressi sul segno distintivo "PRIMADONNA COLLECTION", essendo questo corrispondente:

- a) al marchio nazionale di impresa – di tipo denominativo - di cui la ricorrente è titolare e che è registrato a far data dal 25 Maggio 2000 (e oggetto di domanda di rinnovo del 15 Giugno 2010);
- b) al marchio comunitario – figurativo - di cui la ricorrente è titolare e che è registrato a far data dal 15 Giugno 2009;
- c) al nome a dominio primadonnacollection.com di cui la ricorrente risulta assegnataria fin dal 2003.

Sostiene inoltre la ricorrente che in virtù del rapporto di totale identità tra il dominio oggetto della presente procedura ed i segni distintivi di cui è titolare la ricorrente (marchi e dominio) – tra l'altro da data antecedente a quella di registrazione del dominio contestato (16 Luglio 2008) – non possa essere revocato in dubbio la esclusività pregressa dei diritti della ricorrente e la violazione da parte della resistente – mediante la registrazione del dominio – del principio di unitarietà dei segni distintivi posto dall'art. 22 del d.lgs. 30/2005 recante il Codice della Proprietà Industriale.

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 che è possibile desumere la mala fede nella registrazione:

- a) dalla circostanza che il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo di usurpare nome e cognome della ricorrente;
- b) dalla circostanza che il dominio viene intenzionalmente utilizzato dalla resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto (con particolare riferimento alla pagina di domain parking offerta della società Sedo), utenti di Internet, ingenerando tra l'altro la probabilità di confusione con i segni distintivi della ricorrente e l'effetto di sviamento della clientela;
- c) dalla circostanza che non esiste alcun collegamento dimostrabile tra la Limited Liability Partnership - Name Mine LLP e il nome di dominio primadonnacollection.it.

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

\* \* \* \* \*

## **LA POSIZIONE DELLA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP - NAME MINE LLP**

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la resistente non si è costituita 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.

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

Il nome a dominio "primadonnacollection.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con i marchi registrati – in data antecedente alla registrazione del dominio contestato - su cui la ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

## **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*") del Regolamento Dispute 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, l'esistenza del requisito della malafede risulta provato dalla ricorrente.

Difatti, oltre a non esistere alcun collegamento dimostrabile tra il registrante (tra l'altro soggetto straniero) del nome di dominio e il nome di dominio registrato (non essendo la resistente né una concessionaria o una licenziataria del segno, né corrispondendo il nome a dominio alla sua ragione sociale o ad altri segni di cui la Limited Liability Partnership - Name Mine LLP sia legittima titolare), a giudizio del Collegio è provato che la registrazione del dominio sia avvenuta in mala fede con lo scopo primario di trarne un indebito profitto, e ciò con riferimento particolare all'esistenza – nella pagina di *domain parking* – di link pubblicitari che convogliano il traffico su siti web di operatori concorrenti della Tatarella Distribuzione S.p.A. nei medesimi ambiti merceologici .

Ad avviso del Collegio, la condotta complessiva del resistente nella vicenda in questione come sopra rappresentata e provata dal ricorrente integra gli estremi della malafede ai sensi dell'art. 3.7 del Regolamento con riferimento alle ipotesi sub lettere (c), (d) ed (e).

### **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 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 Tatarella Distribuzione S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "primadonnacollection.it";

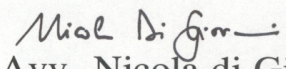
## **DISPONE**

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, non essendo intervenute richieste di segno contrario ad opera delle parti.

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

Roma, 8 Luglio 2010

  
Avv. Nicola di Giovanni