

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "dupont.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 1.0 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" Versione 1.0.

* * * * *

Ricorrente: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. (di seguito, per brevità, "Ricorrente" o "Dupont");

Resistente: Sig. Giovanni Caporaso (di seguito, per brevità, "Resistente");

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

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 6 Maggio 2008 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente - sia in formato elettronico che via corriere espresso - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "dupont.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 1.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "dupont.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, in data 12 Maggio 2008 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 (docc. 4 fascicolo di parte ricorrente);
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "dupont.it" risultava assegnato al Sig. Giovanni Caporaso. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED".

4. Sempre in data 12 Maggio 2008, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica priva di allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica domains@commercecivity.com come tratto dal fascicolo di parte ricorrente, sulla base di una preventiva richiesta di accesso ai dati inoltrata dalla Dupont, in assenza di recapiti riportati nel DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "dupont.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Sig. Caporaso 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 domains@commercecivity.com, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 19 Maggio 2008 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 1.0 - 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 1.0 - il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al resistente Sig. Giovanni Caporaso al recapito geografico risultante dagli atti di procedura così come acquisito dalla Dupont a seguito di richiesta di accesso ai dati inoltrata al Registro (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente);
- b) che in data 14 Maggio 2008, come da timbro postale apposto sull'accluso cedolino di ricevimento, era stata tentata dalle Poste la consegna del plico al destinatario, che era risultato trasferito;
- c) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, lettera (c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 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;
- d) che considerato che la data del 14 Maggio 2008 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;
- e) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 il solo reclamo era stato inviato via posta elettronica al resistente in data 12 Maggio 2008, e il messaggio di posta elettronica risultava correttamente recapitato all'indirizzo email del resistente;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 14 Maggio 2008.

6. Nella medesima comunicazione alle parti, il PSRD informava che dal 14 Maggio 2008 doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica e che decorso il termine citato, il PSRD avrebbe proceduto alla nomina del collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento.

7. In data 9 Giugno 2008, 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 data 10 Giugno 2008 il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "dupont.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA DUPONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, La Dupont affermava di essere titolare di diritti sul marchio DUPONT oggetto di diverse registrazioni nazionali e nel resto del mondo, citando *inter alia* la registrazione italiana del marchio DUPONT n. 0001052075 con effetto in Italia sin dal 1921 (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) nonché la registrazione comunitaria n. 001427574 per il medesimo marchio del 16.12.1999 (doc. 6).

L'esame della documentazione relativa ai marchi evidenziava registrazioni in capo alla Holding E.I. Dupont De Nemours and Company – USA. Tuttavia – anche ai fini dell'art. 4.1, comma 2, lettere (a) e (b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 – lo scrivente collegio ritiene verificata la legittimazione attiva della Dupont de Nemours Italiana S.r.l. per le ragioni che seguono. In primo luogo, la ricorrente ha depositato in atti (doc. 8) l'esplicita dichiarazione della Casa Madre statunitense ove risulta che tutti i marchi sono proprietà della E.I. Dupont De Nemours and Company – USA e delle società ad essa affiliate.

In secondo luogo, questo collegio ritiene che abbia rilevanza l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui sono legittimate alla tutela del c.d. "marchio di gruppo" tutte le società appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale in quanto devono considerarsene quantomeno licenziatricie implicite, se non addirittura contitolari (in tal senso v. Tribunale di Roma, 5 giugno 1986, in Foro Padano, 1987, I, 264).

Nelle ipotesi di gruppi di imprese, si deve considerare l'unicità imprenditoriale del gruppo, a prescindere dal frazionamento (meramente giuridico) in diversi soggetti, come riconosciuto

dalla giurisprudenza (in senso conforme, Trib. Milano, 18/04/1983, in Riv. Dir. Ind., 1983, II, 329 e Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1977, 221) ed anche in dottrina (inter alia, Vanzetti, voce "Marchio" in Enciclopedia Giuridica Treccani, Di Cataldo, "I segni distintivi", 1985, Sena, "Il superamento del cosiddetto schema della personalità giuridica nella disciplina della concorrenza e dei marchi", in Quaderni di giurisprudenza commerciale, 1987 e Pettiti, "Il marchio di gruppo", 1996).

D'altra parte, il d.lgs. 10/2005 recante il Codice della Proprietà Industriale dispone che può ottenere una registrazione di marchio chi lo utilizzi o si proponga di farlo non solo nell'esercizio della propria impresa, ma anche di "imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo [del titolare, n.d.r.] consenso"; il Legislatore ha in tal modo riconosciuto che il marchio registrato possa essere utilizzato, e della relativa tutela possa beneficiare, non solo il titolare formale, ma anche i soggetti collegati a quest'ultimo in virtù di rapporti infragruppo.

* * *

La ricorrente fondava il proprio reclamo sui diritti documentalmente dimostrati relativi al marchio DUPONT – nato nel 1802 – dotato enorme notorietà a livello mondiale (anche ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Parigi), confondibile - in quanto identico - con il nome a dominio dupont.it e registrato con diritto di anteriorità rispetto al dominio di cui trattasi.

Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente sosteneva, anzitutto, che il dominio dupont.it fosse identico e, comunque, idoneo a creare confusione nel pubblico rispetto al marchio su cui la ricorrente vanta legittimi diritti di privativa. Sosteneva la Dupont, inoltre, che il Sig. Iovanni Caporaso aveva proceduto alla registrazione del dominio dupont.it nella piena consapevolezza di stare violando i diritti della ricorrente, tanto è vero che sullo stesso sito web costruito al di sotto del dominio oggetto della presente procedura, il resistente pubblica una serie di collegamenti per categorie contenenti sia il marchio della Dupont che i marchi corrispondenti ad alcuni dei suoi più famosi prodotti quali TEFLON E CORIAN (doc. 9).

In relazione al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente affermava che, fermo restando l'onere probatorio gravante in merito sulla resistente, non sussisteva alcuna delle circostanze esimenti previste dall'art. 3.6, 3° co. del Regolamento, risultando la condotta del Sig. Caporaso contraria ai dettami di legge, anzitutto alla normativa di cui al d.lgs. 30/2005 recante Codice della proprietà industriale (in seguito, per brevità, "c.p.i.").

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente affermava che:

- la resistente avrebbe registrato il dominio dupont.it "al solo fine di usurpare segni distintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio della capacità attrattiva e dalla popolarità di cui gode il marchio "DUPONT" registrato dalla Dupont;
- la resistente avrebbe consapevolmente registrato un nome a dominio identico ad un marchio noto a livello mondiale, ed anzi vi avrebbe proceduto proprio per sfruttarne la potenzialità attrattiva, se è vero – come verificato – che il sito web raggiungibile attraverso il dominio dupont.it è una *parking page* contenente inserzioni pubblicitarie di terzi ospitate sul sito presumibilmente a pagamento nelle modalità *pay per click*;

- la resistente avrebbe dimostrato la propria malafede anche fornendo – all’atto della registrazione del dominio – informazioni e recapiti non corretti, quasi ad escludere a monte la reperibilità.

Per quanto esposto, la ricorrente richiedeva la riassegnazione in proprio favore del dominio dupont.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DEL SIG. GIOVANNI CAPORASO

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il 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 1.0, 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 “dupont.it” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato “DUPONT” noto in tutto il mondo su cui la ricorrente vanta legittimi diritti come società parte della Holding Dupont.

Sul punto, si deve dunque concordare con quanto affermato dalla ricorrente che il marchio DUPONT deve ritenersi rinomato e, pertanto, meritevole della tutela di cui all’art. 22 2° co. c.p.i. che vieta di adottare come nome a dominio un segno simile ad un marchio registrato che goda di rinomanza anche per prodotti non affini, ben potendosi prescindere dalla circostanza se essi siano stati rivendicati per gli specifici servizi resi via Web.

Benché tale circostanza non sia richiesta ai fini della dimostrazione del requisito *de quo*, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità ed identità tra dominio e marchio a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato, la notorietà del marchio rileva certamente in relazione alla dimostrazione della mala fede e quindi del requisito ex art. 3.6(c) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

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.

In relazione alla registrazione, anche alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la resistente al momento in cui ha richiesto l'assegnazione del dominio in contestazione non po-

teva non essere a conoscenza dei diritti della DUPONT sul marchio DUPONT in considerazione della rinomanza mondiale dello stesso da oltre duecento anni.

Anzi, come rilevato dalla Dupont, si ritiene che la resistente ne presupponesse la notorietà ed intendesse mediante la registrazione del dominio dupont.it impedire illegittimamente alla ricorrente l'utilizzo su web di un proprio esclusivo segno distintivo.

Ad avviso del collegio, tale condotta integra l'elemento soggettivo della mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettere (b) e (c) del Regolamento. Inoltre, l'utilizzo presumibile a scopo di lucro del dominio dupont.it (al di sotto del quale vi è un sito a carattere pubblicitario e sono pubblicate inserzioni commerciali di terzi) integra altresì l'elemento soggettivo della mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettera (d) 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.

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 Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "dupont.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, 17 Giugno 2008

Avv. Cristiano Bertazzoni
