



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "ilead.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 2.1 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Ad Pepper Media International N.V.
Prins Bernhardplein 200 - 1097 JB-Amsterdam - Olanda
Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Jens Korner, Director A - CFO
Procuratore costituito: Avv. Marco Pallucchini
Fax: 0276023334
E-mail: marco.pallucchini@mapalaw.it
PEC: marco.pallucchini@milano.pecavvocati.it
Codice Fiscale: PLLMRC70R18A271T

rappresentato e difeso come da procura in atti

(*"Ricorrente"*)

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

Sig.RA Simona Stallone
Via del Praticello 49
Formello – Roma - Italia
Tel: +3990400331
Email: simona.stallone@gmail.com

(*"Resistente"*)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

ilead.it



Collegio (unipersonale): Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 27 Ottobre 2016 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 "*ilead.it*".

2. In data 28 Ottobre 2016 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*ilead.it*".

3. 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 "*ilead.it*" risultava assegnato alla Sig.ra Simona Stellone. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

4. In data 2 Novembre 2016 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica simona.stallone@gmail.com come ri-



sultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*ilead.it*"; (2) alla spedizione alla Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava alla 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 lavorativi 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*.

5. In data 19 Novembre 2016 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnataria della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *ilead.it*.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 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 19 Novembre 2016 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;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 19 Novembre 2016 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

6. In data 27 Dicembre 2016, essendo scaduto il termine senza che la Resistente avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indi-



cato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti - in data 28 Dicembre 2016 - ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*ilead.it*" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA Ad Pepper Media International N.V.

La Ricorrente dichiara di essere una società quotata alla Borsa di Francoforte specializzata nella pubblicità *on-line* e di prestare – tra gli altri - uno specifico servizio contraddistinto dal segno "*iLead*" – disponibile in tutta l'Unione Europea - consistente nella cosiddetta "*lead generation*", e cioè "*una specifica attività su Internet che può essere sinteticamente illustrata come creazione, per conto di inserzionisti pubblicitari desiderosi di allargare la propria base clienti, di database di utenti che liberamente compilano on line un formulario con il quale poi accettano di ricevere comunicazioni commerciali principalmente via email*".

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, la Ricorrente afferma di essere titolare dei marchi "*ad pepper*", CMT 001307966, nelle classi 35,38 e 42, e "*ad pepper the e-advertising network*", CMT 009680737, nelle classi 35, 38 e 42, (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo Ric.) – tutti caratterizzati dalla presenza – nella parte figurativa – di "*tre peperoncini*", oltre ad essere titolare del marchio "*iLead*", CMT 005802509 nelle classi 9, 35, 38 e 42 sin dal 2007 (cfr. doc. 5 fascicolo Ric.).



Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con il marchio della Ricorrente, la Ricorrente dichiara che il nome a dominio opposto oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico al proprio marchio registrato anteriore. Contesta poi la Ricorrente che la Resistente farebbe abusivamente uso del nome a dominio opposto tramite un sito web ove – tra l’altro - si fa altresì impiego della parte figurativa dei marchi della Ricorrente e si offrirebbe all’utenza Internet l’identico servizio di “*lead generation*”.

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 la Resistente non ha alcun collegamento con il segno e con il corrispondente nome a dominio “ilead.it”.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell’attuale assegnataria in mala fede in quanto finalizzata a sfruttare commercialmente e in via parassitaria il sito al di sotto della URL ilead.it, sfruttandone altresì “*i marchi figurativi, per esercitare la medesima attività di offerta dell’identico servizio della Ricorrente, confondendo gli utenti sul nome dei servizi prestati, sui logo esposti e sullo stesso marchio*”.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *ilead.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE SIG.RA SIMONA STALLONE.

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



D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE AD PEPPER MEDIA INTERNATIONAL N.V.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, 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 “*ilead.it*” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio anteriore “*iLead*”, CMT 005802509 la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando il relativo titolo di proprietà industriale.

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

* * * * *

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 co-



- munitario, 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 trarre 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 ilead.it da parte della Resistente è riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (c) 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.

In primo luogo, le circostanze sopra documentalmente provate – con particolare riferimento all'impiego sul sito web della Resistente – anch'esso verificato dal Collegio – della precipua componente figurativa del marchio della Ricorrente, inducono a ritenere che la Resistente abbia provveduto al-



la richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del marchio *iLead* su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo per offrire un identico servizio già consolidato per lo meno a partire dal 2007 (conoscendolo ben prima della registrazione del nome a dominio avvenuta solo il 7 gennaio 2013). Così facendo, inoltre, la Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio "*ilead.it*" integrando le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Resistente del dominio contestato "*ilead.it*" sono per sé fatti che impediscono oggettivamente alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri prodotti all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i prodotti che la Ricorrente vorrebbe attivare al di sotto del nome a dominio opposto è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale ".it".

Anche in questo caso, dunque, può confermarsi quanto già espresso in altre decisioni di codesto PSRD e cioè che appare dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo "*iLead*" nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet.

Il mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente appare poi oggettivamente integrare anche le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (c) del Regolamento, risolvendosi in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quella della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.



Ancora, infine opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it” – alcun collegamento dimostrabile tra la Sig.ra Simona Stallone e il marchio “*iLead*” abusivamente utilizzato nel nome a dominio opposto “ilead.it”.

Questo Collegio ravvisa poi ulteriori ipotesi di malafede nel non aver mai la Resistente riscontrato la diffida trasmessa della Ricorrente in data 20 Giugno 2016, e nell'aver oscurato – nel corso della procedura – il sito web, sospendendone il relativo nome a dominio.

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, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

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.

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' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito, pressoché impossibile – di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del resistente, come nel caso, si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (*cfr. Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd, WIPO case n. D2003-0455, Banco Itau S.A. vs. Laercio Texeira, WIPO case n. D2007-0912, Malayan Banking Berhad vs. Beauty, Success & Truth International, WIPO case n. D2008-1392, Accor vs. Eren Atesmen, WIPO case n. D2009-0701*).

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 Ad Pepper Media International N.V. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*ilead.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, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

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

Roma, 3 Gennaio 2017

Avv. Cristiano Bertazzoni