



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 11/2020 promossa da

Pomellato S.p.A. con sede in Milano, Via Neera n. 37

- Ricorrente -

CONTRO

Superlux S.r.l.s.

- Resistente

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: dodojewels.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott.ssa Carmela Rotundo

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 30.11.2020:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “dodojewels.it”;
- 01.12.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- 18.12.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo con il quale la Reclamante introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “dodojewels.it”, attualmente assegnato alla Superlux S.r.l.s.
- 21.12.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- 22.12.2020:** il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, comunicando nel contempo anche l’indirizzo pec della medesima;
- 13.12.2020:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo mail all’indirizzo di posta certificata comunicato dal Registro.
- 02.02.2021:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che il Registrante si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott.ssa Carmela Rotundo, che in data 3 febbraio 2021 accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Pomellato S.p.A. è titolare delle seguenti registrazioni di marchio "DODO":

- Marchio Italiano “DoDo” depositato per la prima volta il 29.11.1993, concesso il 28.1.1994, ultimo rinnovo 302013902187600 a nome Pomellato S.p.A. per prodotti della classe 14 secondo la Classificazione Internazionale di Nizza (estratti dalla banca dati UIBM on-line sono allegati al reclamo);

- Marchio dell'Unione Europea "DoDo" N° 005202056 depositato il 17.7.2006 e concesso il 5.6.2010 per i seguenti prodotti in classe 14:

Oro; argento; platino; metalli preziosi e loro leghe; oggetti in materiali preziosi e loro leghe; diamanti; brillanti; pietre preziose; articoli di gioielleria; gioielli; gemelli e fermacravatte; orologi da polso; orologi in genere; cinturini per orologi; cronometri; articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi; astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli (estratto dalla banca dati EUIPO è in allegato al reclamo).

A parere della Ricorrente, il marchio DODO gode di particolare rinomanza in forza dell'uso che ne è stato fatto. La Ricorrente cita una decisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi relativa alla procedura di opposizione n° 1168 del 2012 emessa in data 20.11.2015 attestante che il marchio gode di una protezione più estesa in funzione della sua distintività dovuta alla notorietà acquisita sul mercato di riferimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi di dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:

"il nome sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome e cognome".

Nel caso di specie, la Ricorrente ha affermato e debitamente dimostrato di essere titolare di marchi registrati anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, simili al dominio contestato ed idonei a creare rischio di confusione.

In particolare, il dominio contestato "dodojewels.it" riproduce il marchio anteriore della Ricorrente Dodo con l'aggiunta del termine jewels, termine descrittivo dei prodotti della Ricorrente in lingua inglese. Il nome di dominio contestato è quindi tale da indurre in confusione rispetto al marchio anteriore DoDo della Ricorrente.

Si ritiene, pertanto, che il Ricorrente abbia dimostrato il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi registrati anteriormente e azionati nella presente procedura.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato
Conformemente all' art. 3.6 (b) del Regolamento Dispute, "l'attuale assegnatario (denominato "resistente" non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione".

Il Resistente non ha presentato alcuna argomentazione o documentazione per provare di avere diritto o titolo in relazione al nome di dominio in oggetto.

Si ritiene pertanto soddisfatta la circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell.art.3.6 Regolamento Dispute, non avendo il Resistente provato il contrario.

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 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 vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a 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 dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

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 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 creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo, e l'esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Nel caso di specie, la mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi:

Il nome di dominio contestato è stato registrato il 14.3.2018, quindi successivamente al deposito e registrazione dei marchi della Ricorrente sopra citati.

La Ricorrente, avuta notizia dell'uso di tale nome di dominio che reindirizzava al sito www.gioiellidop.com dove venivano offerti in vendita gioielli ed articoli di bigiotteria (articoli identici e affini a quelli della Ricorrente) non a marchio DoDo, diffidava la titolare del sito www.gioiellidop.com ovvero la Little Italy S.r.l. chiedendo l'interruzione dell'uso illegittimo del marchio DoDo all'interno del dominio dodojewels.com ed il trasferimento del dominio alla legittima titolare.

La Little Italy SRL replicava via PEC di aver rimosso il reindirizzamento del dominio dodojewels.it su www.gioiellidop.com aggiungendo di non poter trasferire il nome di dominio non essendo titolare dello stesso.

La rimozione del reindirizzamento del dominio non avrebbe potuto essere effettuato senza accesso alla configurazione del dominio dodojewels.it, ovvero senza un legame tra la titolare del dominio e la Little Italy SRL.

In seguito alla richiesta della Ricorrente al Registro.it dell'accesso ai dati ed ai documenti relativi al dominio contestato, il Registro comunicava che il dominio contestato era a nome Superlux SRLS con sede in Via Margutta, 83, Roma. Il

medesimo indirizzo compare quale indirizzo della Little Italy SRLS sul sito www.gioiellidop.com e anche nelle Condizioni di Vendita del sito.

Le linee guida WIPO contemplan espressamente tra gli elementi che possono essere presi in considerazione nel determinare se la registrazione di un nome di dominio sia avvenuta in malafede:

(i) la natura del nome di dominio (ad esempio un errore ortografico di un marchio ampiamente conosciuto, o un nome di dominio che incorpori il marchio del ricorrente più un termine aggiuntivo quale un termine descrittivo o geografico od un termine che corrisponde al settore di attività del ricorrente o alla zona naturale di espansione, (ii) il dominio di primo livello prescelto (in particolare se corrispondente al settore di attività del ricorrente o alla sua zona naturale di espansione), (iii) il contenuto del sito web cui il nome di dominio indirizza, incluso qualsiasi cambiamento di tale contenuto e la relativa tempistica dello stesso, (iv) la tempistica e le circostanze della registrazione (in particolare in seguito al lancio di un prodotto od il mancato rinnovo della sua registrazione di nome di dominio da parte del Ricorrente); (v) la coincidenza del mercato di riferimento, area geografica, consumatori cui si rivolge o ubicazione geografica, (vi) la chiara assenza di diritti o interessi legittimi e nessuna spiegazione credibile per la scelta del nome di dominio da parte del registrante, (viii) altri indizi che suggeriscono generalmente che il Resistente aveva in qualche modo ad obiettivo il Ricorrente. (si veda 3.2.1 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”):

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32> secondo cui “Additional bad faith consideration factors Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a typo of a widely-known mark, or a domain name incorporating the complainant’s mark plus an additional term such as a descriptive or geographic term, or one that corresponds to the complainant’s area of activity or natural zone of expansion), (ii) the chosen top-level domain (e.g., particularly where corresponding to the complainant’s area of business activity or natural zone of expansion), (iii) the content of any website to which the domain name directs, including any changes in such content and the timing thereof, (iv) the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant’s failure to renew its domain name registration), (v) any respondent pattern of targeting marks along a range of factors, such as a common area of commerce, intended consumers, or geographic location, (vi) a clear absence of rights

or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent's choice of the domain name, or (viii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant.”)

Nel caso di specie, ci troviamo davanti ad un dominio composto dal marchio della Ricorrente “dodo” con l’aggiunta di un termine descrittivo “jewels” che corrisponde al settore di attività della Ricorrente; il dominio di primo livello prescelto .it è proprio quello in cui la Ricorrente ha sede ed è dunque la sua zona naturale di espansione, il contenuto del sito web cui il nome di dominio indirizza è nel settore in cui opera la Ricorrente, la rimozione del reindirizzamento del dominio dopo il ricevimento della diffida da parte della Little Italy SRL e la coincidenza dell’indirizzo postale della società proprietaria del sito dove veniva reindirizzato il dominio e la titolare del dominio contestato, la chiara assenza di diritti o interessi legittimi da parte della titolare del dominio contestato configurano una condotta in malafede da parte della Resistente.

Alla luce di quanto sopra, si ritengono soddisfatti dalla Ricorrente i requisiti dell’art. 3.6. del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Pomellato SpA e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “dodojewels.it” alla Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed al Resistente.

Milano, 15 febbraio 2021

Carmela Rotundo

