

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

CRAISUPERMERCATI.IT

Ricorrente: CRAI Secom S.p.A.,
Rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi

Resistente: Marseglia S.r.l.

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 26 giugno 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 27 giugno, CRAI Secom S.p.A., rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio CRAISUPERMERCATI.IT, assegnato alla società Marseglia S.r.l.

Ricevuto il ricorso, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio CRAISUPERMERCATI.IT è stato creato l'8 dicembre 2012 ed è attualmente assegnato a Marseglia S.r.l.;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.craisupermercati.it* viene visualizzata una pagina web relativa all'area ordini di "Al Discount... il discount italiano – franchising per discount".

Il 1 luglio 2013, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Marseglia S.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

Il 12 luglio la Segreteria informava le parti che la consegna era stata effettuata il 4 luglio, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 29 luglio 2013.

In data 24 luglio alla Segreteria perveniva via e-mail la replica sottoscritta dal Sig. Francesco Marseglia, amministratore di Marseglia S.r.l., che veniva anticipata alla ricorrente il giorno medesimo. Seguivano le due copie cartacee il 30 luglio e la Segreteria ne inviava una copia completa di allegati alla ricorrente in pari data.

L'Avv. Alessandra Ferreri accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 1 agosto 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

In data 1 agosto 2013 la ricorrente inviava alla Segreteria una memoria integrativa, completa di allegati, non autorizzata dal Collegio ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento Dispute. In pari data la Segreteria inviava la memoria integrativa completa di allegati alla resistente e all'esperto.

In data 2 agosto la ricorrente inviava alla Segreteria la memoria integrativa corretta. In pari data la Segreteria inviava tale memoria alla resistente e all'esperto.

In data 2 agosto la resistente inviava alla Segreteria una risposta alla memoria integrativa della ricorrente. In pari data la Segreteria inviava tale risposta alla ricorrente e all'esperto.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente, CRAI Secom S.P.A., è una nota società italiana che opera nel settore della grande distribuzione di beni alimentari e di largo consumo sin dal 1973. Oggi conta circa 18.000 dipendenti, oltre 3000 punti vendita su tutto il territorio nazionale ed un fatturato annuo superiore ai due miliardi di euro.

La ricorrente è titolare di marchi, sia denominativi che figurativi, relativi al segno "CRAI", registrati sia in Italia che a livello comunitario (si vedano al riguardo le registrazioni prodotte dal ricorrente sub All.1).

La stessa è inoltre titolare dei seguenti nomi a dominio:

- crai-supermercati.it registrato il 2 ottobre 2001
- craisupermercati.com registrato il 19 maggio 2005
- crai-supermercati.com registrato il 19 maggio 2005
- crai.info registrato il 19 maggio 2005

Il nome a dominio "craisupermercati.it" è stato registrato in data 8 dicembre 2012, in epoca posteriore rispetto alle date delle privative di cui è titolare la Ricorrente. Esso è collegato ad un sito web che promuove l'attività di un non meglio precisato "AL DISCOUNT...IL DISCOUNT ITALIANO".

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio CRAISUPERMERCATI.IT è molto simile ai marchi sopra menzionati e pressoché identico ai nomi a dominio di titolarità della ricorrente medesima. Tale nome, infatti, differisce dalle registrazioni di marchio CRAI solo per l'aggiunta del termine "SUPERMERCATI". Secondo la Ricorrente tale nome descrittivo non solo non è idoneo a differenziare il nome a dominio dal marchio anteriore, ma anzi aumenta il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori.

La Ricorrente sostiene che la resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Infatti, la società Marseglia srl e il signor Francesco Marseglia, non sono comunemente riconosciuti con il nome CRAISUPERMERCATI.IT né risultano titolari di alcun marchio registrato identico o simile al nome a dominio in questione. La Ricorrente riferisce, inoltre, che non risulta che il Resistente abbia utilizzato, o stia utilizzando, in buona fede il nome a dominio contestato.

Per quanto concerne la malafede del Resistente, la ricorrente sostiene che la stessa si ricavi dalla circostanza che il nome a dominio è stato registrato al solo scopo di creare confusione con il marchio di titolarità della stessa Ricorrente, per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet. Il nome a dominio è collegato ad una pagina web in cui vengono pubblicizzati i servizi di grande distribuzione offerti da "AL DISCOUNT...IL DISCOUNT ITALIANO". In tal modo il Resistente sembrerebbe suggerire al pubblico l'esistenza di una qualche relazione/associazione tra l'attività svolta da CRAI e il sito internet collegato a CRAISUPERMERCATI.IT; è altamente probabile che gli utenti interessati ai servizi offerti dalla Ricorrente siano indotti in confusione dal nome a dominio, ritenendo erroneamente che il sito web ad esso collegato sia quello ufficiale di CRAI.

Inoltre, il nome a dominio è utilizzato per porre in essere un'attività in concorrenza con quella della Ricorrente, con il chiaro intento di sfruttare la notorietà di Crai Secom SpA nel proprio settore di riferimento. In tal modo il Resistente intende ottenere un vantaggio economico derivante dallo sviamento della clientela CRAI verso la propria attività di grande distribuzione.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla società CRAI Secom SpA.

Posizione della Resistente

Il Resistente nega l'evidente similitudine del dominio contestato con i domini della Ricorrente e riconducibili a CRAI Secom SpA. Sostiene inoltre che la Ricorrente avrebbe potuto registrare il dominio all'epoca della registrazione del nome CRAI-SUPERMERCATI.IT, nel lontano ottobre 2002. Il Resistente afferma, poi, che il dominio contestato risultava libero e di averlo dunque acquistato in maniera totalmente legittima ed in assoluta buona fede.

Sulla contestata illegittimità della registrazione, il Resistente afferma che la Marseglia s.r.l., società di cui è amministratore, opera nel settore informatico, e che la registrazione del suindicato dominio è avvenuta su esplicita richiesta (All. 1) di una società associata CRAI, tramite "Cedi Briò Molise S.p.A.", la "Gi.Co. Market srl".

Il dominio risulta, dunque, intestato alla Marseglia s.r.l. poiché la società è titolare di un account, con relativo credito, per l'acquisto di domini web e, come da prassi, essa provvede ad acquistarli in vece dei clienti per questioni di praticità. Una volta realizzato il sito web, lo stesso viene associato al dominio acquistato e caricato online. Pertanto è evidente che il Resistente era del tutto legittimato alla registrazione, dato che l'utilizzazione del dominio CRAISUPERMERCATI.IT sarebbe stato del tutto consono alla tipologia di sito associato.

Sulla mala nell'utilizzo del dominio contestato, il Resistente dichiara che la Marseglia s.r.l. si occupa anche di software di gestione per supermercati appartenenti a diverse catene, provvedendo su esplicita richiesta a creare il relativo sito web. Tale sito è contenuto all'interno di una cartella del proprio server, a sua volta gestito da un software denominato Apache.

Solo per puro caso all'indirizzo CRAISUPERMERCATI.IT la homepage risultava accessibile, poiché per un semplice errore tecnico il software di gestione del server (Apache) ha caricato la pagina relativa ad "Al Discount... il discount italiano". Al momento dell'acquisto, il software ha caricato casualmente una cartella nella quale era contenuta una pagina di prova relativa ad un sito web per un supermercato/discount. Il tutto a totale insaputa del Resistente, che non appena avuto conoscenza della circostanza ha subito provveduto a rimuovere la pagina.

Inoltre, tutti i link presenti sulla pagina web, accessibile ma solo una bozza, non erano funzionanti; attraverso tal pagina, dunque, non era possibile acquistare nulla, né tantomeno veniva pubblicizzato alcun prodotto.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la Resistente chiede il rigetto del reclamo.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio osserva che la memoria di replica inviata dalla Ricorrente è irrituale. Il Resistente, informato al riguardo, ha contestato il suo deposito, chiedendo che la decisione fosse assunta esclusivamente sulla base del reclamo della Ricorrente e della replica del Resistente medesimo. In base al disposto degli art. 4.10 e 4.12 del regolamento di risoluzione delle

dispute, il Collegio non ritiene di dover esaminare l'ulteriore replica inviata dalla Ricorrente. La decisione, pertanto, è adottata sulla base del reclamo iniziale e della replica del Resistente, e dei documenti allegati a tali atti.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

In primo luogo, la Ricorrente ha provato di essere titolare di diritti esclusivi sul segno CRAI, diritti ben anteriori rispetto alla registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura. Il Collegio ritiene altresì che il segno CRAI goda di notorietà e rinomanza, quanto meno a livello nazionale e nel settore della grande distribuzione.

Quanto al nome a dominio registrato dal Resistente, esso è costituito dal segno CRAI con l'aggiunta del termine SUPERMERCATI. Concordemente a quanto affermato dalla Ricorrente, questo Collegio ritiene che l'aggiunta di un vocabolo meramente descrittivo in un domain name costituito da un marchio anteriore altrui (per di più rinomato), non è sufficiente ad escludere la confondibilità tra il nome a dominio e tale marchio, in particolare quando tale la dicitura, si riferisca proprio ai prodotti e servizi per cui il segno anteriore è registrato.

E' infatti pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali ed internazionali che *"if a domain name incorporates a complainant's mark in its entirety, it is confusingly similar to that mark despite the addition of other words"* (si veda per tutte la decisione WIPO Volvo Trademark Holding AB v. Franks Foreign Auto, caso n. D2004-0315).

Anzi, questo Collegio ritiene che l'aggiunta del termine SUPERMERCATI che si riferisce proprio al settore di attività della Ricorrente, al segno CRAI, accresce il rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi registrati dalla Ricorrente (si veda in proposito la decisione <mediaset.it> citata dalla Ricorrente e a livello internazionale Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio WIPO case D2013-0195, nome a dominio <armaniparfume.com>).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il Nome a Dominio contestato sia confondibile con il marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del Nome a Dominio contestato, ai sensi dell'art. 3.6 lett. a)

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure g) 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, oppure h) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*.

Dall'esame della documentazione allegata dalle Parti e del sito corrispondente al nome a dominio contestato, il Collegio ritiene che il Resistente non abbia titolo al domain name qui contestato. E ciò per diversi motivi.

Innanzitutto il Resistente non ha dimostrato di aver diritto all'uso del domain name "CRAISUPERMERCATI.IT".

Il signor Francesco Marseglia, infatti, e la sua società Marseglia srl, non sono evidentemente conosciuti con il nome CRAI, o CRAI SUPERMERCATI. Lo stesso deve dirsi anche per la società "Gi.Co.Market srl" per conto della quale il Resistente asserisce di aver registrato il nome a dominio contestato.

A tale ultimo proposito si rileva che l'allegato 1 prodotto dal Resistente è assolutamente inconferente rispetto alla dimostrazione della legittimità della registrazione e dell'utilizzo del segno CRAI.

In primo luogo perché, trattandosi della mera approvazione di un preventivo, non dimostra che ad essa sia seguita l'attività di fatto indicata (che, quanto meno, sarebbe stata fatturata).

E, comunque, nulla può dirci circa la titolarità in capo alla pretesa committente, "Gi.Co.Market srl", del diritto di utilizzare il marchio CRAI della ricorrente, all'interno del domain name CRAISUPERMERCATI.IT; tanto più che tale diritto discenderebbe da non meglio precisati rapporti con una terza società: il Resistente si limita a riferire, senza nulla documentare che la Gi.Co.Market srl sarebbe "*associata CRAI tramite (?)* "Cedi Brio' Molise SpA".

A parere del Collegio, dunque, la contorta e non provata ricostruzione dell'acquisto e dell'utilizzo del domain name contestato offerta dal Resistente, non è sufficiente, a fondare il diritto del suo attuale titolare sul nome a dominio medesimo.

Tale circostanza, unitamente alla considerazione che il domain name viene utilizzato (cfr. all. 3 di parte ricorrente) per fornire prodotti e servizi se non identici, quanto meno analoghi e in concorrenza (seppure ad un livello più limitato) rispetto a quelli offerti dalla Ricorrente attraverso i suoi segni distintivi CRAI (marchi e domain names), inducono il Collegio a ritenere che il Resistente, che per sua stessa ammissione conosceva al momento della registrazione dell'omonimo *domain name* i diritti che la Ricorrente vantava sul segno CRAI, abbia registrato il nome a dominio contestato con l'intento di sviare la clientela della Ricorrente, violandone il marchio registrato.

Alla luce delle argomentazioni che precedono e della documentazione prodotta dalle parti, il Collegio conclude che il Resistente non abbia diritto sul Nome a Dominio Contestato e ritiene, pertanto, che la Ricorrente abbia fornito la prova della sussistenza del secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b).

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. La Ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di almeno una di tali circostanze.

Infatti, la Ricorrente ha provato la titolarità di diritti sul marchio "CRAI", con registrazioni valide in Italia, risalenti a molti anni prima della registrazione del nome a dominio da parte del

Resistente.

Tali marchi sono da ritenersi rinomati e affermati in Italia, nel settore di riferimento, circostanza questa che porta ad escludere che il Resistente non ne fosse a conoscenza al momento della registrazione del *domain name*: d'altra parte il Resistente non ha mai negato tale sua conoscenza delle private della Ricorrente. Anzi, come è stato riferito al punto precedente, il Resistente ha riconosciuto di aver voluto registrare, pur non avendone titolo, un nome a dominio che ricomprendesse il marchio CRAI.

A parere del Collegio quindi, il Resistente ha registrato ed utilizza il domain name qui contestato allo scopo di creare confusione con i segni distintivi di titolarità della Ricorrente, per attrarre a scopo di profitto utenti di internet sul web-site correlato. Registrando un domain name che incorpora interamente il marchio CRAI della Ricorrente e che è con tale segno assolutamente confondibile, il Resistente ha inteso creare confusione presso il pubblico dei consumatori e ha sfruttato a proprio vantaggio la rinomanza e l'accreditamento di tali marchi allo scopo di attrarre gli utenti sul proprio sito e di trarne profitto. Il nome a dominio contestato e la pagina web ad esso collegata (poco importa se i link presenti sulla stessa siano o siano stati attivi oppure no) sono senz'altro idonei a suggerire ai consumatori l'esistenza di una qualche relazione/associazione tra Crai e la sua attività e il sito internet collegato a CRAISUPERMERCATI.IT; con la conseguenza che i consumatori alla ricerca dei prodotti e servizi offerti dalla Ricorrente, una volta individuato il domain name contestato, penseranno erroneamente di aver reperito il sito ufficiale della CRAI o, comunque, uno dei siti ufficiali alla stessa riconducibili.

Inoltre, questo Collegio, concordemente a quanto allegato dalla Ricorrente (oltre alla decisione citata nel reclamo SKYNET.IT, si veda anche VITTORIAIMMOBILIARE.IT), ritiene che la mala fede del Resistente nell'utilizzazione del nome a dominio contestato si deduca anche dalla circostanza che attraverso il domain name CRAISUPERMERCATI.IT, il Resistente ha avviato un'attività in concorrenza con quella della Ricorrente: come già visto al paragrafo precedente, infatti, il domain name è collegato ad una pagina web che fornisce (cfr. all. 3 di parte ricorrente), o comunque avrebbe dovuto fornire – come risulta dallo stesso allegato 1 di parte resistente - prodotti e servizi se non identici, quanto meno analoghi e in concorrenza rispetto a quelli offerti dalla Ricorrente, attraverso i suoi segni distintivi CRAI. A parere di questo Collegio, dunque, il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato con l'intento di sviare la clientela della Ricorrente, violandone il marchio registrato.

Alla luce di quanto precede e delle considerazioni esposte nel paragrafo relativo all'assenza di un legittimo interesse della Resistente, si ritiene di poter concludere che anche il requisito richiesto indicato dall'art. 3.6 I co. lett. c) del Regolamento sia sussistente e che, pertanto, il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga utilizzato dalla Resistente in malafede.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio CRAISUPERMERCATI.IT a Crai Secom S.p.A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 13 agosto 2013

Avv. Alessandra Ferreri