

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **ECOLABS.IT**

Ricorrente: Ecolab s.r.l.  
Rappresentata dall' avv. Carlo Santoro

Resistente: Eco-Management s.r.l.

Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso inviato per posta elettronica il 20 febbraio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano in pari data, Ecolab s.r.l., rappresentata dall'avv. Carlo Santoro, 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 ECOLABS.IT, assegnato a Eco-Management s.r.l.

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

- a) il dominio ECOLABS.IT è stato creato il 22 novembre 2010 ed è attualmente assegnato a Eco-Management 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.ecolabs.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "reserved".

Il 1° marzo, 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 della Eco-Management 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 15 marzo la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la consegna era stata effettuata l'8 marzo, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 2 aprile 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Il Dott. Fabrizio Bedarida accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 4 aprile. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente afferma di essere una società italiana del gruppo Ecolab, società leader nel settore delle soluzioni di pulizia e sanificazione per la sicurezza alimentare, la prevenzione delle infezioni e la salute pubblica. Il gruppo Ecolab è attivo da oltre 90 anni ed è presente in circa 160 paesi con un fatturato complessivo di oltre 6 miliardi di dollari.

La Ricorrente, Ecolab Srl, afferma e documenta di essere legittimata ad agire nel presente procedimento in forza di un contratto di sub-licenza stipulato con la Ecolab Europe GmbH, società licenziataria dei marchi ECOLAB registrati dalla Ecolab Inc.

La Ricorrente, vanta poi un ulteriore diritto sul nome ECOLAB dato dalla propria denominazione sociale Ecolab Srl.

Infine, la Ricorrente produce un'autorizzazione all'avvio del presente ricorso firmata dalla Ecolab Inc.

In merito alla confondibilità tra il dominio ecolabs.it ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3,6 del Regolamento, la Ricorrente afferma e documenta quindi di agire sulla base delle registrazioni di marchio ECOLAB effettuate dalla capogruppo e sulla base della propria denominazione sociale. Sostiene poi che il dominio ecolabs.it non sia altro che la versione al plurale del marchio ECOLAB.

La Ricorrente ritiene pertanto che vi sia confondibilità tra il dominio in discussione ed i segni distintivi su cui vanta dei diritti.

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione la Ricorrente sostiene:

- 1) che la Resistente non abbia alcun titolo o legittimo interesse sul nome a dominio contestato;
- 2) che la Resistente non sia comunemente conosciuta con il nome ECOLABS;
- 3) che la Resistente non stia facendo alcun uso del dominio che detiene quindi passivamente da oltre 15 mesi;

Infine, sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente sostiene che essa possa dedursi dai seguenti argomenti:

**(a)** la Resistente non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome ECOLAB al momento della registrazione del dominio in contestazione. Questo in quanto il marchio ECOLAB è notorio quantomeno nel proprio settore di riferimento ed a questo proposito la Ricorrente osserva come i beni e servizi indicati nell'oggetto sociale della Resistente siano parzialmente sovrapponibili a quelli offerti dalla Ricorrente;

**(b)** il dominio è detenuto passivamente (c.d. passive holding). La Ricorrente sostiene quindi che il passive holding sia un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede ed il fatto che sia stato registrato con il solo scopo di rivenderlo;

**(c)** la Resistente non ha mai risposto alla lettera di diffida inviata dalla Ricorrente. Quest'ultima afferma che la mancata risposta ad una lettera di diffida sia un elemento da cui dedurre sia la mancanza di un legittimo diritto e/o interesse al dominio, sia la malafede nella sua registrazione ed uso;

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente non ha depositato alcuno scritto a propria difesa.

### **Motivi della decisione**

#### **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..."*.

La Ricorrente ha ampiamente documentato di essere titolare di diritti di marchio sul nome ECOLAB. La Ricorrente ha altresì dimostrato che i propri diritti di marchio risultano antecedenti alle registrazioni dei domini contestati.

In accordo con quanto sostenuto dalla Ricorrente il presente collegio ritiene "ecolabs" la forma plurale di ECOLAB e che, in ogni caso, l'aggiunta della sola lettera "s" al marchio ECOLAB, non sia sufficiente a distinguere il dominio ecolabs.it dai segni su cui la Ricorrente vanta dei diritti.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi della Ricorrente.

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

Il Regolamento prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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"*.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul marchio ECOLAB e sulla denominazione Ecolab Srl, segni confondibili con il nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato. Ciò nonostante la Resistente non ha depositato alcuna replica al Ricorso nei termini prescritti.

Il Collegio ha in ogni caso proceduto a verificare se dalla documentazione allegata al ricorso

fosse riscontrabile la sussistenza in capo alla Resistente di un qualche diritto sul nome a dominio in contestazione.

A questo riguardo, il Collegio osserva che sulla base della documentazione agli atti non è stato possibile riconoscere alcun diritto alla Resistente.

Parimenti, il Collegio nota che anche dal sito [www.ecolabs.it](http://www.ecolabs.it) così come dalla scheda del dominio e dalla visura camerale della società Resistente, non è stato possibile individuare alcun diritto o titolo della Resistente sul dominio contestato.

Non è quindi stato rinvenuto da questo Collegio alcun elemento che potesse provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall'Art. 3.6 lettera b) del Regolamento.

### **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.

A questo riguardo il Collegio osserva che:

- a) La Ricorrente ed il Gruppo di cui fa parte, oltre ad avere numerosi marchi contenenti e/o corrispondenti al marchio ECOLAB sono titolari tra gli altri dei nomi a dominio ecolab.it, ecolab.com, ecolab.eu, ecolab.nl, ecolab.be, ecolab.fr, ecolab.co.uk e ecolab.ch. E' quindi difficilmente ipotizzabile che la Resistente nel registrare i domini contestati non si sia imbattuta nei domini registrati dalla Ricorrente e nei siti web ad essi corrispondenti.
- b) La Resistente risulta fornire anche prodotti e servizi sovrapponibili con quelli per i quali il marchio ECOLAB è registrato dalla Ecolab Inc. Risulta quindi ancora più improbabile che la Resistente non conoscesse la Ricorrente od i suoi diritti al momento della registrazione del dominio contestato. A questo proposito il Collegio nota come l'«actual knowledge», ovvero, la conoscenza al momento della registrazione di un dominio dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini;
- c) La Ricorrente ha registrato il dominio nel novembre 2010 e da allora il dominio non sembra essere stato utilizzato in alcun modo. La detenzione passiva di un dominio per un cospicuo lasso di tempo, in mancanza di una plausibile giustificazione, è un'ulteriore elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio;
- d) La Ricorrente ha altresì omesso di rispondere alla diffida inviata dalla Ricorrente. Anche la mancata risposta ad una lettera di diffida viene considerata un elemento da cui dedurre in primo luogo la mancanza di un legittimo diritto sul dominio e secondariamente la malafede nella sua registrazione e mantenimento.
- e) Infine, la Resistente, non ha depositato alcuno scritto a propria difesa. Le argomentazioni della Ricorrente risultano quindi incontestate.

Per quanto sin qui esposto si ritiene dimostrata anche la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione e conseguentemente la sussistenza anche di quanto previsto dall'Art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio ecolabs.it a favore della Ricorrente.

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

Milano, 11 aprile 2012

Dott. Fabrizio Bedarida