

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### OBSESSIVE.IT

Ricorrente: SZPILA SP.J. (rappresentata dal Dr. Luca Barbero)  
Resistente: CORINNE di Cravana Filippo  
Collegio (unipersonale): Dr. Fabrizio Bedarida

### Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 27 agosto 2010, seguito in data 30 agosto dalle copie cartacee, SZPILA SP.J., con sede in Czaniec (Polonia) Kecka 29, rappresentata dal Dr. Luca Barbero, 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 OBSESSIVE.IT, assegnato a CORINNE di Cravana Filippo.

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

- a) il dominio OBSESSIVE.IT è stato assegnato a CORINNE di Cravana Filippo il 13 dicembre 2007;
- 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.obsessive.it* viene visualizzata una pagina web la cui intestazione riporta la dicitura "Moda sexy Corinne Intimity woman" Segue la pubblicizzazione e il catalogo/menu degli articoli commercializzati online da Corinne.

Il 2 settembre 2010, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di CORINNE risultante dal database del Registro, informando il Registrante della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il reclamo è stato inoltrato il giorno successivo anche per posta elettronica. Il plico risulta essere stato recapitato in data 9 settembre, la scadenza del termine per la presentazione di eventuali repliche è stato quindi fissato per il giorno 4 ottobre e ne è stata data comunicazione per posta elettronica alle parti in data 13 settembre. Il 23 settembre è pervenuta alla Segreteria del servizio una comunicazione da parte del Sig. Cravana che segnalava una supposta incompatibilità tra la qualità di rappresentante del Ricorrente del Dr. Luca Barbero e la sua presenza nella lista degli esperti a cui vengono affidate le decisioni relative alle procedure di riassegnazione gestite da Camera Arbitrale di Milano e una conseguente richiesta di posticipazione del termine per la presentazione delle repliche. La comunicazione è stata inoltrata a tutte le parti il giorno successivo insieme alla risposta della Segreteria che ha respinto la contestazione del Sig. Cravana e la richiesta di proroga del termine. In data 30 settembre anche il Registro tramite e-mail rispondeva alla contestazione del Sig. Cravana respingendo l'interpretazione fornita dal Registrante rispetto all'art. 3 del documento "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione

extragiudiziale delle Dispute nell'ambito del ccTLD.it". Il 30 settembre la Segreteria ha ricevuto la replica di CORINNE via e-mail e tramite raccomandata contenente le due copie cartacee della stessa e i relativi allegati che venivano inoltrati al Reclamante. La Segreteria ha quindi nominato per la decisione il Dr. Fabrizio Bedarida che ha accettato l'incarico il 4 ottobre 2010.

### Premessa

In merito alla contestazione delle modalità procedurali relative alla disputa, riferentisi nello specifico alla presunta violazione dell'articolo 3 "*Criteri di indipendenza e di autonomia del Prestatore del Servizio di Risoluzione Dispute*", causata dalla supposta incompatibilità tra la qualità di rappresentante del Ricorrente del Dr. Luca Barbero e la sua presenza nella lista degli esperti a cui vengono affidate le decisioni relative alle procedure di riassegnazione gestite da Camera Arbitrale di Milano, il presente Collegio ritiene che le spiegazioni fornite dalla Camera Arbitrale e dal Registro siano corrette e sufficientemente chiare. Si limita quindi a riportare, ai fini di una maggior chiarezza espositiva, quanto evidenziato dal Registro, vale a dire che: «*L'incompatibilità evidenziata nella norma (contestata) deve essere considerata una "incompatibilità relativa", in altre parole legata allo specifico contenzioso e alle specifiche parti e non una "incompatibilità assoluta", ovvero legata alla funzione*». Il fatto di essere iscritti nelle liste di esperti di un PSRD non pregiudica quindi la possibilità di poter rappresentare propri clienti nelle procedure di riassegnazione.

### Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, SZPILA SP.J., con sede in Czaniec (Polonia) Kecka 29, società operante nel settore della lingerie e dell'intimo sexy da donna, afferma e documenta di essere titolare del marchio OBSESSIVE registrato in Italia, Polonia, Unione Europea ed in numerosi Paesi del mondo, attraverso RegISTRAZIONI Comunitarie e Internazionali.

A titolo di prova della titolarità dei marchi e della loro piena validità in Italia e negli altri Paesi indicati, la Ricorrente ha allegato al ricorso copia degli estremi e dei certificati di registrazione dei seguenti marchi:

- marchio polacco "OBSESSIVE" (figurativo) registrazione N. 310507, depositato il **9 maggio 2006** e registrato in data 10 gennaio 2008, nelle classi 18 e 25;
- marchio comunitario "OBSESSIVE" (figurativo) N. 007391287 con domanda di registrazione presentata in data 13 novembre 2008, maturata in registrazione il 21 luglio 2009, nella classe 25;
- marchio internazionale "OBSESSIVE" (figurativo) N. 1033995 registrato il 5 marzo 2010, nella classe 25;

La Ricorrente afferma poi che OBSESSIVE è uno dei marchi più conosciuti del mercato europeo della lingerie e dell'intimo sexy da donna e che i prodotti con il marchio OBSESSIVE sono commercializzati in tutto il mondo sia con rivenditori autorizzati che attraverso distributori esclusivi come ad esempio in Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Grecia, Ucraina e Ungheria.

La Ricorrente afferma di essere titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio

corrispondenti al proprio marchio registrato, fra le quali <obsessive.at>, <obsessive.ch>, <obsessive.com.br>, <obsessive.bg>, <obsessive.no>, <obsessive.fi>, <obsessive.com.es>, <obsessive.tw> e <obsessive.ru>. In particolare, la Ricorrente risulta titolare del nome a dominio <obsessive.pl>, registrato sin dal 5 aprile 2006 ed utilizzato dalla Ricorrente per il sito <http://www.obsessive.pl>, attraverso il quale pubblicizza (anche in italiano) la propria attività e commercializza i propri prodotti.

In merito all'identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è identico ed in ogni caso confondibile con il marchio "OBSESSIVE" della Ricorrente, differenziandosi dallo stesso per la sola presenza del suffisso .it.

La Ricorrente afferma poi che il nome a dominio contestato, identico al marchio OBSESSIVE della Ricorrente, è stato registrato in data 13 dicembre 2007 dalla Corinne di Cravana Filippo ed è reindirizzato su un sito con il seguente URL <http://www.obsessive.it/index.php> il cui contenuto tuttavia corrisponde esattamente con il sito <http://www.corinnemodasexy.com/> del Resistente ove, oltre a prodotti recanti il marchio OBSESSIVE, sono offerti in vendita prodotti di lingerie sexy di concorrenti.

La Ricorrente sostiene e documenta che il Resistente era a conoscenza del marchio OBSESSIVE almeno dal dicembre 2006, quando, in data 13 dicembre, aveva creato sul sito [www.obsessive.pl](http://www.obsessive.pl) l'account necessario per acquisire dalla Arena Tomasz Szpila, allora titolare del nome a dominio <obsessive.pl> e del marchio OBSESSIVE, i prodotti recanti tale segno distintivo.

La Ricorrente al fine di dimostrare quanto sopra allega anche una fattura emessa in capo al Resistente il 18 dicembre 2006 e recante in evidenza il marchio OBSESSIVE - che in tale periodo era della Arena Tomasz Szpila, poi trasformata in SZPILA SP.J, attuale denominazione della Ricorrente, come da atto del 28 dicembre 2007 allegato al ricorso.

La Ricorrente sostiene e documenta di aver più volte contattato il Resistente per ottenere il trasferimento del dominio contestato a proprio favore, sia attraverso comunicazioni informali sia attraverso lettere di diffida richiedendo, sulla base dei propri diritti di marchio, il trasferimento del nome a dominio contestato.

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

- a) il Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio contestato (ed a tale proposito precisa che il Resistente non ha ricevuto dalla Ricorrente alcuna licenza od autorizzazione ad utilizzare il marchio OBSESSIVE);
- b) il Resistente non è comunemente conosciuto con questo nome; e che
- c) non risulta che utilizzi o abbia mai utilizzato il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede.

La Ricorrente sottolinea inoltre come la semplice rivendita di prodotti non dia diritto ad utilizzare il marchio della Ricorrente come nome a dominio.

Infine, sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente argomenta e deduce la malafede del Resistente dal fatto che:

- a) il segno OBSESSIVE è dotato di notorietà nel campo della lingerie e dell'intimo donna;
- b) che il Resistente fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio OBSESSIVE all'atto della registrazione del dominio <obsessive.it>;
- c) che la registrazione di <obsessive.it> sia avvenuta intenzionalmente e non possa essere ascrivibile ad una mera coincidenza;
- d) che digitando il nome a dominio contestato su un qualunque browser, l'utente Internet viene reindirizzato su un sito del Resistente. La Ricorrente sostiene quindi che debba ritenersi chiaramente presente la circostanza di cui all'articolo 3.7 d), vale a dire l'utilizzo intenzionale del nome a dominio per attrarre, allo scopo di trarne profitto, gli utenti Internet sul proprio sito ingenerando confusione con il marchio della Ricorrente;
- e) il Resistente sfrutta la notorietà del marchio della Ricorrente per attrarre utenti Internet sul proprio sito ove promuove la propria attività commerciale nello stesso settore merceologico della Ricorrente, traendo quindi un vantaggio in termini pubblicitari e commerciali;
- f) la registrazione contestata impedisce alla Ricorrente di riflettere il proprio marchio OBSESSIVE nel corrispondente nome a dominio, recando danno alla propria attività commerciale; tanto più che il Resistente pone in essere sul corrispondente sito un'attività in concorrenza con la Ricorrente.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

### **Posizione della Resistente**

Il Resistente, oltre a contestare integralmente i contenuti della diffida inviategli il 5 novembre 2009 dalla Ricorrente, in replica al ricorso argomenta quanto segue:

- 1) contesta la notorietà del marchio OBSESSIVE vantata dalla Ricorrente;
- 2) contesta che la Ricorrente sia titolare di numerose registrazioni per il marchio "OBSESSIVE" in numerosi paesi;
- 3) contesta che la Ricorrente sia titolare di numerose registrazioni di domini corrispondenti al marchio "OBSESSIVE";
- 4) contesta che i diritti di marchio della Ricorrente siano anteriori alla registrazione del dominio in contestazione avvenuta il 13 dicembre 2007; asserendo che i diritti della Ricorrente sul marchio "OBSESSIVE" risalgono alle date di registrazione e non a quelle di deposito del marchio;
- 5) sostiene che la Ricorrente, relativamente alle registrazioni di marchi OBSESSIVE internazionale e OBSESSIVE comunitario, abbia intenzionalmente presentato documenti parziali *"con l'intento di nascondere l'attuale stato della pratica"* (per quanto riguarda l'internazionale) e abbia totalmente omesso di informare di essere titolare anche del marchio comunitario N. 008790909 denominativo "OBSESSIVE", registrato per categorie merceologiche diverse dall'abbigliamento intimo, invitando il Collegio a rilevare da questa omissione la malafede della Ricorrente;
- 6) afferma poi che la Ricorrente avrebbe instaurato il presente procedimento per appropriarsi del dominio obsessive.it al fine di utilizzarlo per attività diverse dalla commercializzazione di prodotti di lingerie e intimo donna;
- 7) afferma che sia falso affermare che OBSESSIVE fosse un marchio già nel 2006, giacché non risultava allora nessuna registrazione di marchio per detto termine;

- 8) afferma che il dominio in contestazione è stato a suo tempo registrato principalmente per pubblicizzare i prodotti della ditta Arena Tomasz Szpila (di cui era grossista), ditta che pubblicizzava sul proprio sito polacco il nominativo, indirizzo, e-mail e sito Internet del Resistente;
- 9) afferma che, prova del legittimo uso del dominio e del fatto che la Ricorrente ne fosse a conoscenza, è data dal fatto che in un'e-mail del 6 luglio 2009, la Ricorrente, nel richiedere il trasferimento del dominio a proprio favore, non contestasse la legittimità della registrazione del dominio o del suo uso;
- 10) afferma che, contrariamente a quanto affermato dalla Ricorrente, il Resistente fosse autorizzato ad utilizzare immagini e segni distintivi della Obsessive in virtù dell'autorizzazione inserita nelle condizioni di vendita (valide al momento dei suoi acquisti) poste sul sito della Ricorrente.

Al fine di evitare confusioni e commentare alcune delle affermazioni della Ricorrente, il Resistente precisa che:

- a) *«il sito su cui punta il dominio obsessive.it è uno solo e precisamente il corinnemodasexy.com».*
- b) *«il fatto che il browser visualizzi inizialmente il dominio obsessive.it è un comportamento tecnico del tutto normale. Al primo click dell'utente l'indicazione viene sostituita con il nome del dominio principale "corinnemodasexy.com"»;*
- c) sul sito [www.corinnemodasexy.com](http://www.corinnemodasexy.com) *"Gli articoli Obsessive sono raggiungibili esattamente come tutti gli altri articoli da noi commercializzati";*

Il Resistente conclude poi la replica richiedendo che *"il reclamo venga respinto e che, per la quantità di volontarie omissioni, menzogne e contraddizioni emerse, sia ritenuto essere stato promosso in mala fede (ex articolo 4,15) pubblicandone le motivazioni"*.

## **Motivi della decisione**

### **Premessa**

In considerazione delle molteplici asserzioni della Ricorrente, delle numerose contestazioni del Resistente ed in particolare della specifica richiesta del Resistente di pubblicare le motivazioni per cui a suo parere il ricorso dovrebbe essere ritenuto promosso in mala fede, il Collegio ha ritenuto di riportare in modo puntuale nella decisione i diversi argomenti espressi dalle parti unitamente alle spiegazioni per cui il Collegio ha accolto una tesi piuttosto che un'altra.

#### **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 "OBSESSIVE". La Ricorrente ha altresì dimostrato che i propri diritti sul marchio OBSESSIVE risultano antecedenti alla registrazione del dominio contestato. A questo proposito, il Collegio, in merito alle osservazioni del Resistente sulla validità dei marchi

OBSESSIVE della Ricorrente, sulla loro anteriorità rispetto alla registrazione del dominio obsessive.it e sull'omessa indicazione da parte della Ricorrente della sua titolarità di un marchio comunitario OBSESSIVE registrato per prodotti diversi dell'abbigliamento, osserva quanto segue:

Nel presente procedimento la Ricorrente ha documentato di essere titolare di marchi OBSESSIVE registrati a livello nazionale, internazionale e comunitario nelle classi 18 e 25. Il Collegio evidenzia che in presenza di un documento di registrazione di marchio rilasciato da un Ufficio Brevetti e Marchi Nazionale, Comunitario e/o Internazionale la registrazione del marchio deve presumersi valida, non essendo nei poteri del Collegio metterne in discussione la validità. Il Collegio ritiene quindi che la Ricorrente abbia assolto quanto richiesto dal Regolamento in merito alla prova dell'esistenza di un valido diritto su un marchio confondibile con il dominio in contestazione.

A questo proposito il Collegio osserva che l'affermazione del Resistente di rilevare la malafede della Ricorrente dal fatto che quest'ultima abbia ommesso di indicare nel ricorso di essere titolare del marchio comunitario N. 008790909 "OBSESSIVE", registrato per categorie merceologiche diverse dall'abbigliamento intimo, risulta priva di fondamento e difficilmente comprensibile.

L'onere della Ricorrente è infatti quello di dare prova della titolarità di un valido diritto su un marchio (o altro segno distintivo aziendale o al proprio nome e cognome), confondibile con il dominio in contestazione. Questo onere può essere assolto, come spesso accade, con la prova della titolarità di una singola registrazione di marchio, non venendo richiesto in alcun punto del Regolamento che la Ricorrente fornisca un elenco completo delle proprie registrazioni.

Infine, in merito all'anteriorità dei segni della Ricorrente rispetto alla registrazione del dominio in discussione avvenuta il 13 dicembre 2007, il Collegio, onde evitare confusione su quanto richiesto dal Regolamento, desidera premettere ed evidenziare che l'Art.3.6 su citato, richiede che il Ricorrente vanti diritti su di un marchio o altro segno distintivo aziendale identico o confondibile al dominio contestato. Non prevede quindi che detto segno debba essere anteriore alla registrazione del dominio.

Posto quanto sopra, rileva che, nel presente caso, la prima registrazione di marchio in capo alla Ricorrente risulta essere la registrazione polacca N. 310507 concessa il 10 gennaio 2008 e richiesta il 9 maggio 2006. Ora, sebbene la data di registrazione del marchio sia effettivamente posteriore alla registrazione del dominio, si deve notare che secondo la normativa polacca e di molti altri stati, tra cui anche l'Italia, i diritti di marchio ottenuti con la registrazione dello stesso non decorrono dalla data di concessione ma dalla data in cui è stata depositata la richiesta di registrazione. Nel caso specifico, la data da cui decorrono i diritti del marchio polacco è il 9 maggio 2006, come chiaramente indicato nel relativo attestato di concessione (di cui è allegata al ricorso della Ricorrente copia di una traduzione giurata). I diritti di marchio dati dalla registrazione polacca risalgono quindi al 9 maggio 2006, data antecedente alla registrazione del dominio obsessive.it.

Premesso quanto sopra, entrando nel merito della confondibilità del dominio obsessive.it con i marchi della Ricorrente, il presente Collegio ritiene che il dominio contestato sia confondibile con i marchi registrati della Ricorrente. Nello specifico il Collegio ritiene che il dominio obsessive.it sia da ritenersi identico al marchio della

Ricorrente differenziandosi dallo stesso solo per l'aggiunta del “.it” (vale a dire il codice paese per l'Italia). A questo proposito si nota che essendo il “.it” una necessaria componente tecnica, essa non rileva nel giudizio di confondibilità tra i marchi della Ricorrente ed il dominio contestato.

Questo Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato l'identità del segno con un marchio su cui vanta diritti. Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio con i marchi della Ricorrente.

#### **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: a) 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 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, oppure c) 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 OBSESSIVE, marchio confondibile con il nome a dominio in contestazione. Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato. Tuttavia, nonostante la Resistente abbia depositato una lunga e dettagliata memoria di replica, non risulta, ai sensi del Regolamento, aver dato prova o dimostrato alcun concorrente diritto o titolo sul dominio in discussione.

Esaminando punto per punto gli elementi previsti dall'art.3.6 di cui sopra, il Collegio osserva che sulla base della documentazione agli atti non è stato possibile riconoscere alcun diritto alla Resistente. Non è stato infatti 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.

Nel merito, il Collegio rileva che è lo stesso Resistente ad affermare: **a)** di aver utilizzato il dominio obsessive.it per reindirizzare gli utenti sul sito www.corinnemodasexy.com di titolarità del Resistente: *«il sito su cui punta il dominio obsessive.it è uno solo e precisamente il corinnemodasexy.com»*. *«il fatto che il browser visualizzi inizialmente il dominio obsessive.it è un comportamento tecnico del tutto normale. Al primo click dell'utente l'indicazione viene sostituita con il nome del dominio principale “corinnemodasexy.com”»*; e **b)** che su detto sito sono venduti sia prodotti della Ricorrente che prodotti di suoi concorrenti. Sul sito www.corinnemodasexy.com *“Gli articoli Obsessive sono raggiungibili esattamente come tutti gli altri articoli da noi commercializzati”*;

Le affermazioni del Resistente, peraltro coincidenti con quanto asserito dalla Ricorrente, dimostrano che il Resistente non era conosciuto *“personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”*, né poteva esserlo avendo lo stesso deciso di utilizzare il dominio

obsessive.it solo per reindirizzare automaticamente verso il sito [www.corinnemodasexy.com](http://www.corinnemodasexy.com), lasciando volutamente che l'utente conoscesse e riconoscesse il Resistente con il nome Corinne Moda Sexy e non con il nome Obsessive.

Dalle affermazioni del Resistente risulta anche dimostrato che il dominio obsessive.it fosse utilizzato per reindirizzare gli utenti su un sito ([www.corinnemodasexy.com](http://www.corinnemodasexy.com) del Resistente) dove sono offerti in vendita prodotti di lingerie e intimo donna di concorrenti della Ricorrente.

Questo tipo di uso di dominio non viene riconosciuto come uso in buona fede e men che meno come capace di costituire ai sensi del Regolamento un legittimo diritto sul nome a dominio contestato in capo al Resistente. Al contrario tale uso è stato più volte riconosciuto, tanto a livello nazionale quanto internazionale, come un elemento da cui dedurre la malafede del titolare del dominio.

A fronte poi dell'affermazione della Ricorrente relativa al fatto che il Resistente non abbia mai ricevuto dalla Ricorrente alcuna licenza od autorizzazione ad utilizzare il marchio OBSESSIVE, il Resistente, qualora in possesso di una autorizzazione avrebbe potuto esibire un qualsiasi documento atto a comprovarne l'esistenza.

Il Resistente, senza documentare quanto sopra, ha affermato di essere autorizzato alla registrazione del dominio e all'utilizzo del marchio OBSESSIVE, sulla base: **a)** del fatto che fosse un "grossista" della Ricorrente; **b)** del fatto che avesse utilizzato il dominio obsessive.it per più di un anno senza che la Ricorrente ne contestasse l'uso e **c)** in virtù di quanto stabilito dalle condizioni di vendita poste sul sito [www.obsessive.pl](http://www.obsessive.pl) della Ricorrente al punto 8. *Fotografie e diritti d'autore*.

In merito al punto **a)** il Collegio, concordando con quanto sostenuto dalla Ricorrente, ritiene che la semplice rivendita di prodotti non dia diritto ad utilizzare il marchio della Ricorrente come nome a dominio. In tal senso anche la decisione *3M Italia S.p.A. contro Gielle S.r.l.* per il nome a dominio <novec.it> "[...] la Resistente commercializza impianti antincendio che utilizzano il gas estinguente NOVEC prodotto da 3M. Questo tuttavia non attribuisce alla Resistente il diritto di utilizzare il marchio NOVEC quale nome a dominio per contraddistinguere il proprio sito attraverso il quale promuove la propria attività commerciale. Si tratta infatti di un uso in funzione distintiva riservato alla società titolare del marchio medesimo ed alla Ricorrente quale licenziataria di quest'ultima".

Relativamente al punto **b)** il Collegio osserva che, mentre il Resistente afferma che la Ricorrente sia stata a conoscenza dell'uso del dominio approvandolo e supportandolo per oltre un anno, la Ricorrente afferma invece di esserne venuta a conoscenza solo pochi giorni prima dell'invio di una e-mail al Resistente con cui veniva richiesto il trasferimento del dominio.

Essendo le affermazioni delle parti in netto contrasto tra di loro, in mancanza di documenti agli atti che possano provare l'una o l'altra tesi, il Collegio ritiene opportuno analizzare la questione esclusivamente sotto il profilo della loro rilevanza al fine di stabilire l'esistenza di un diritto in capo al Resistente.



A questo proposito osserva quindi che la mancanza di una tempestiva contestazione del dominio da parte della titolare di un corrispondente marchio, non pregiudica e tanto meno fa decadere la possibilità per detta titolare di far valere i propri diritti di marchio anche a distanza di anni dalla registrazione del dominio. E' poi da escludere che la mancanza di una tempestiva contestazione del dominio sia fonte della costituzione in capo al Resistente di un diritto sul medesimo dominio.

Per quanto sopra, al fine di stabilire l'esistenza di un diritto in capo al Resistente, diviene irrilevante il fatto che la Ricorrente abbia o meno contestato tempestivamente il dominio ed il suo uso.

Infine, in merito alla presunta autorizzazione all'uso dei segni distintivi della Ricorrente ed in particolare del marchio OBSESSIVE, derivante al Resistente in virtù delle condizioni di vendita poste sul sito [www.obsessive.pl](http://www.obsessive.pl) della Ricorrente, il Collegio osserva che dalla lettura del suddetto paragrafo 8. *Fotografie e diritti d'autore* (così come tradotto e riportato nella replica dello stesso Resistente), NON appare alcun riferimento e tanto meno alcuna autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi in generale e dei marchi della Ricorrente in particolare. Tale paragrafo si limita infatti a trattare delle modalità con cui possono essere utilizzate e/o riprodotte le fotografie e le immagini presenti sul sito della Ricorrente al fine di promuovere i prodotti ed il marchio OBSESSIVE.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente alcun concorrente diritto o titolo sul dominio in discussione. Si deve pertanto ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma 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.

Il Resistente, nella premessa alla propria replica, evidenzia che avendo notato che la Ricorrente aveva "dimenticato" di registrare i domini corrispondenti al marchio OBSESSIVE dalla stessa registrato<sup>1</sup>, "*al fine di evitarle di promuovere vertenze successive nei confronti di chi avesse registrato domini attinenti al suo marchio OBSESSIVE*", ha proceduto a registrare i domini [obsessive.it](http://obsessive.it), [obsessive.es](http://obsessive.es), [obsessive.eu](http://obsessive.eu) e [obsessive.info](http://obsessive.info), domini che il Resistente afferma poi di non aver mai usato ed essere a disposizione della Ricorrente su semplice richiesta.

Il Collegio ritiene che da quanto qui asserito dal Resistente possa dedursi un riconoscimento da parte dello stesso Resistente che i diritti sul marchio OBSESSIVE sono della Ricorrente ed una consapevolezza che la registrazione di domini ad esso corrispondenti da parte di terzi non autorizzati sia fonte di problemi e danni tali per la Ricorrente da spingerla a promuovere delle vertenze contro i titolari di queste registrazioni.

---

<sup>1</sup> Alla data della registrazione dei domini "obsessive" da parte del Resistente, il marchio comunitario figurativo 7391287 della Ricorrente era registrato come OBSESSIVE, successivamente è stato modificato in OBSESSIVE.

E' evidente che quanto affermato dal Resistente in merito al marchio OBSESSIVE ed ai corrispondenti domini debba ritenersi valido anche per il marchio OBSESSIVE ed il corrispondente dominio obsessive.it.

Appare quindi in contrasto con quanto asserito e quanto meno poco comprensibile il fatto che il Resistente, consapevole dei diritti della Ricorrente sul marchio OBSESSIVE, offra di cederle, su semplice richiesta, i domini obsessive.it, obsessive.es, obsessive.eu e obsessive.info dallo stesso registrati, MA, sebbene altrettanto consapevole dei diritti della Ricorrente sul marchio OBSESSIVE, abbia rifiutato di trasferirle il dominio obsessive.it nonostante le richieste amichevoli e le successive diffide inviategli.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l'art.3.7 del Regolamento prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede. Si tratta di circostanze provate le quali si forma una presunzione di registrazione e mantenimento del dominio in malafede.

Fra queste si riportano in particolare le seguenti:

- a) omissis - *la circostanza che il nome a dominio sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;*
- b) *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”.*

Come appare evidente dalla documentazione agli atti e dalle affermazioni tanto della Ricorrente quanto del Resistente, quest'ultimo, al momento della registrazione del dominio in contestazione, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei prodotti della Ricorrente e del fatto che fossero contraddistinti dal marchio OBSESSIVE. Il Resistente stesso ammette infatti che la sua ditta è stata tra le prime a trattare i prodotti della Ricorrente.

Come precedentemente evidenziato, il Resistente, da quanto emerge dalle sue stesse affermazioni, è inoltre consapevole che la registrazione di domini corrispondenti a marchi di terzi sia fonte di problemi per i titolari dei marchi tanto da costringerli a promuovere delle vertenze.

Ciò nonostante, il Resistente risulta aver registrato a proprio nome e senza autorizzazione, oltre al dominio obsessive.it, oggetto della presente procedura, anche i domini obsessive.it, obsessive.es, obsessive.eu e obsessive.info, domini evidentemente confondibili con i diritti di marchio della Ricorrente.

Il Collegio ritiene poi di rilevante importanza il fatto che il Resistente dichiarò di aver registrato i domini su indicati dopo aver ricevuto la diffida inviatagli dalla Ricorrente il 5/11/2009.

E' opinione di questo Collegio che stante l'esplicita diffida *“all'utilizzo e alla registrazione come marchio, domain name, nome commerciale o, più in generale, come segno distintivo, le espressioni OBSESSIVE e OBSESSIVE”*, la registrazione dei domini obsessive.it, obsessive.es, obsessive.eu e obsessive.info, avvenuta subito dopo la ricezione

della suddetta diffida, non possa che essere ritenuta come un elemento da cui dedurre la malafede del Resistente nella registrazione di detti domini.

Il Collegio ritiene altresì rilevante quanto provato dalla Ricorrente e confermato dal Resistente in merito alla conoscenza da parte del Resistente dei prodotti Obsessive commercializzati dalla Ricorrente al momento della registrazione del dominio obsessive.it.

A questo proposito il Collegio nota come la conoscenza al momento della registrazione di un dominio dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, sia stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini.

Il Collegio concorda con quanto espresso nel caso *Esselte Leitz GmbH & Co. contro Leimgruber A. & Co. S.n.c.* in relazione al nome a dominio < leitz.it > : dove si legge: *“Infatti, come comprovato dalle fatture emesse dalla Leitz in favore della Leimgruber in relazione a diversi ordinativi ed acquisti effettuati dalla seconda di prodotti della prima (doc. 6 fascicolo ricorrente), la Leimgruber non poteva ignorare l'esistenza del marchio Leitz e della relativa titolarità esclusiva da parte della Ricorrente; [...] il che determina che la condotta di quest'ultima è stata, ed è, realizzata intenzionalmente al fine di trarne un ingiusto vantaggio, quantomeno in termini di visibilità, rispetto alla Ricorrente ed alla relativa società di distribuzione esclusivista per l'Italia.”*

In merito allo sfruttamento della notorietà del marchio della Ricorrente il Resistente, nel contestare in modo puntuale il fatto che il marchio OBSESSIVE della Ricorrente possa dirsi noto, ammette che detto marchio per quanto poco noto sia in ogni caso più conosciuto del proprio: *“Noi stessi, per onestà, non abbiamo difficoltà a riconoscere alla Ricorrente una notorietà maggiore”*.

A questo proposito il presente Collegio, senza entrare nel merito del grado di notorietà raggiunto dal marchio OBSESSIVE, osserva che ai fini di una valutazione di un effettivo sfruttamento o meno (della notorietà) di un marchio altrui è irrilevante che il marchio “sfruttato” sia conosciuto, noto, molto noto o celebre. Ciò che rileva è infatti l'indebito sfruttamento del marchio altrui. Nel caso in esame poi, siamo in presenza di un marchio, OBSESSIVE, che, per stessa ammissione del Resistente, seppur marchio non particolarmente noto è tuttavia più conosciuto del nome del Resistente. Ne consegue che la capacità attrattiva del marchio OBSESSIVE è superiore a quella del nome del Resistente. L'uso del marchio OBSESSIVE da parte del Resistente rientra quindi nella circostanza di cui all'articolo 3.7<sup>2</sup> lettera d), che prevede appunto l'utilizzo intenzionale del nome a dominio per attrarre, allo scopo di trarne profitto, gli utenti Internet sul proprio sito ingenerando confusione con il marchio della Ricorrente

Questa circostanza è stata più volte ritenuta un indice di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Ad es. nella decisione *sig. Jimenez Sanchez Francisco Javier contro Broadway Cosmetic*, in ordine al nome a dominio yodeyma.it dove il Collegio affermava che la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio *“emerge dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la promozione e vendita online di prodotti recanti il marchio Yodeyma. [...] E' evidente quindi che la Resistente ha inteso sfruttare*

---

<sup>2</sup> Si veda paragrafo relativo alla discussione in merito all'esistenza o meno di malafede

*la notorietà raggiunta dal marchio Yodeyma per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito.”*

Il Collegio concorda poi con la Ricorrente sul fatto che la registrazione contestata impedisca alla Ricorrente di riflettere il proprio marchio OBSESSIVE nel corrispondente nome a dominio, recando danno alla propria attività commerciale; tanto più in considerazione del fatto che il Resistente pone in essere sul corrispondente sito un'attività in concorrenza con la Ricorrente.

Tale circostanza è da ritenersi ulteriore prova della malafede nell'uso del nome a dominio contestato ai sensi dell'art. 3.7 lettera b).

Alla luce di quanto precede, si deduce chiaramente che il nome a dominio contestato è stato intenzionalmente registrato ed è utilizzato dal Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti Internet sul proprio sito, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente, ma anche per impedire alla Ricorrente, titolare del marchio OBSESSIVE, di utilizzare tale marchio in un nome a dominio, ponendo in essere contestualmente un'attività in concorrenza con la Ricorrente, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3.7 b) e d) del vigente *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”*.

Sussiste quindi anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In merito alla richiesta del Resistente di rigettare il ricorso della Ricorrente riconoscendolo promosso in malafede, per quanto sin qui esposto, avendo questo Collegio deciso in favore dell'accoglimento del ricorso della Ricorrente, tale richiesta è rigettata.

**P.Q.M.**

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

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

Milano, 17 ottobre 2010

Dr. Fabrizio Bedarida