



**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 4/2019 promossa da

**Paciotti SpA, con sede in Civitanova Marche, Via G. Cattolica n. 1 – Zona Industriale B**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Macrosten Ltd, 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos Nicosia, Cipro**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** paciotti.it.

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Ilaria Carli

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 19.04.2019:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “paciotti.it”;
- 07.05.2019:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 17.06.2019:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva reclamo ed allegata documentazione con il quale la Ricorrente 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 “paciotti.it”, attualmente assegnato a Macrosten LTD.
- 18.06.2019:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- **20.06.2019:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l'indirizzo comunicato dal Registro.it;
- **03.07.2019:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e i documenti allegati senza che Poste Italiane SpA indicasse il motivo del mancato recapito al destinatario né la data della tentata consegna.
- **09.07.2019:** non avendo prova della tentata consegna del plico al resistente, MFSD a norma dell’art. 4.4, comma 1, del regolamento Dispute, provvedeva a rinviare il ricorso e l’allegata documentazione a mezzo di corriere alla Resistente.
- 12.07.2019:** veniva recapitata presso MFSD l’avviso di ricevimento del plico da parte della resistente. Dal suo esame si verificava che lo stesso era stata ricevuta in data **11.07.2019**, data da considerarsi di inizio della procedura;
- 22.08.2019:** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, la sottoscritta Avv. Ilaria Carli;
- 22.08.2019:** la sottoscritta accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Dalle allegazioni contenute nel reclamo e dall’esame della documentazione ad esso allegata, emerge che la Ricorrente è una società italiana leader nel settore della moda, che opera sin dai primi anni ’80 sotto la guida stilistica di Cesare Paciotti.

La Ricorrente deduce di essere titolare, in parte in via originaria in parte per averle acquistate a seguito di fusione per incorporazione della società originariamente titolare

(Cespa S.r.l.), di alcune registrazioni e/o domande di registrazione in Italia, nell'Unione Europea e all'estero di marchi contenenti la dicitura "paciotti", da sola o in combinazione con altri elementi denominativi e/o figurativi e produce a tal fine un elenco contenente i dettagli di tali privative (All. 3). Tra queste, la Ricorrente segnala:

- il marchio nazionale n. 0594980 "Paciotti", depositato in data 26 giugno 1990 e concesso il 14 giugno 1993;



- il marchio nazionale n. 0826314 depositato in data 18 maggio 2000 e concesso il 6 ottobre 2010;

- il marchio nazionale n. 1296945 **CESARE PACIOTTI** depositato in data 16 settembre 2009 e concesso il 31 maggio 2010.

Si segnala a tale proposito, che sebbene nel reclamo la Ricorrente faccia riferimento ai "successivi rinnovi" delle prime due registrazioni nazionali citate, non emerge prova agli atti dell'effettivo rinnovo alla scadenza di tali privative, così come delle altre di cui all'All. 3 il cui primo deposito risale a più di 10 anni fa.

La Ricorrente deduce la rinomanza dei propri marchi in quanto identificativi di prodotti commercializzati e riconosciuti in tutto il mondo e produce, a sostegno della dedotta rinomanza, la stampa della voce di Wikipedia dedicata a Cesare Paciotti (cfr. All. 5) e alcuni articoli della stampa generalista e di riviste di moda (cfr. All. 6).

La Ricorrente risulta, altresì, titolare dei nomi a dominio "cesarepaciotti.it" e "cesarepaciotti.com", registrati rispettivamente nel 2000 e nel 1998; il secondo dei domini menzionati viene utilizzato dalla Ricorrente quale sito web ufficiale tramite il quale viene altresì svolta attività di e-commerce (cfr. All. 7 e 8).

Sulla base di tali allegazioni, la Ricorrente afferma la natura illecita e lesiva dei propri diritti esclusivi della registrazione da parte della Resistente del nome a dominio contestato, che afferma essere identico, in tutto o in parte, ai marchi, alla denominazione sociale e ai nomi a dominio di essa Ricorrente.

La Ricorrente prosegue deducendo la mancanza di diritti o interessi della Resistente sulla dicitura "paciotti" sia in Italia che nel mondo, sottolineando come "Paciotti" sia un nome proprio privo di qualsivoglia significato di senso compiuto.

Secondo la Ricorrente, infine, la Resistente avrebbe registrato il dominio in male fede al solo scopo di "(i) agganciarsi alla notorietà della Paciotti S.p.A. e dei suoi marchi, (ii) arrecare un danno commerciale e di immagine alla Paciotti S.p.A., (iii) lucrare sulla possibile vendita del dominio alla Paciotti S.p.A. o a suoi diretti concorrenti ovvero (iv) attrarre, con lo scopo di trarne profitto, utenti di Internet".

A tale proposito, la Ricorrente segnala che al dominio contestato risulta associata, alla data di presentazione del reclamo, una pagina web tramite la quale viene effettuato “*un palese tentativo di phishing a danno degli utenti*” e produce la stampa di uno screen shot (All. 9) in cui compare un messaggio pop-up in cui si invitano gli utenti di Google a cliccare sul tasto "ok" per provare a vincere un Samsung Galaxy S10, o un iPhone X o un iPad Air 2.

Per questi motivi, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome della registrazione del nome a dominio contestato.

#### ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente, pur ritualmente notificata, non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio – la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

a) **Identità o confondibilità del nome a dominio oggetto di contestazione con i marchi e la denominazione sociale della Ricorrente**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD “it” stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione di un nome a dominio, è se esso “*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli [n.d.r. la Ricorrente] vanta diritti, o al proprio nome e cognome*”.

Nel caso di specie, il nome a dominio “paciotti.it” della Resistente è identico alla denominazione della Ricorrente (cfr. All. 4a) e alla dicitura “Paciotti” che costituisce l'elemento maggiormente distintivo della maggior parte delle registrazioni di titolarità della Ricorrente (cfr. All. 3), tra cui in particolare, oltre alle registrazioni nazionali citate dalla Ricorrente nel reclamo (del cui rinnovo, tuttavia, come detto, quest'ultima non ha fornito prova):



- registrazione europea n. 397240 depositata in data 30 ottobre 1996 (e successivo rinnovo<sup>1</sup>);
- registrazione europea n. 830885 **CESARE PACIOTTI** depositata in data 21 maggio 1998 (e successivo rinnovo<sup>2</sup>);

<sup>1</sup> La prova del rinnovo emerge a seguito di un autonomo accesso operato dalla scrivente alla banca dati dell'EU IPO disponibile on-line.

<sup>2</sup> La prova del rinnovo emerge a seguito di un autonomo accesso operato dalla scrivente alla banca dati dell'EU IPO disponibile on-line.

- registrazione europea n. 8519688 **CESARE PACIOTTI** depositata in data 1 settembre 2009 (e successivo rinnovo<sup>3</sup>).

La dicitura “Paciotti”, che corrisponde al cognome dello stilista che disegna i prodotti della Ricorrente, costituisce indubbiamente la parte maggiormente distintiva dei marchi della Ricorrente, ciò anche in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale in materia di marchi patronimici<sup>4</sup>.

Poiché il ccTLD “.it” non entra a far parte della valutazione sull’identità o sul rischio di confusione tra il nome a dominio e la denominazione sociale e i marchi anteriori della Ricorrente, l’Esperta ritiene, pertanto, che sussiste il requisito di cui all’art. 3.6, primo comma, lett. a) del Regolamento Dispute.

**b) Inesistenza di un diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio contestato**

A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento Dispute, affinché il ricorrente possa ottenere la riassegnazione del nome a dominio contestato è necessario che venga dedotta l’assenza in capo al resistente di “*alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*”.

La norma precisa inoltre le circostanze che, se provate dal resistente, conducono a ritenere provato il diritto o il titolo di quest’ultimo al nome di dominio in contestazione: “*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 od un nome ad 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; oppure 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*”.

L’orientamento costante dei precedenti Collegi in materia di procedure di riassegnazione ritiene che sia sufficiente per il ricorrente, al fine di invertire l’onere della prova, fornire degli indizi sufficienti affinché, *prima facie*, si possa ritenere una mancanza di diritto o titolo del resistente sul nome a dominio contestato<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> La prova del rinnovo emerge a seguito di un autonomo accesso operato dalla scrivente alla banca dati dell’EUIPO disponibile on-line.

<sup>4</sup> Si vedano ad esempio Cass. 11 ottobre 2002, n. 14483, in *GADI*, 4478; App. Bologna, 30 settembre 1999, *ivi*, 4097/9; App. Milano, 2 giugno 1998, *ivi*, 3924/1; Trib. Catania, 3 febbraio 2017, *ivi*, 6509; Trib. Bologna, 30 marzo 1998, *ivi*, 3802/2.

<sup>5</sup> Si veda ad esempio: Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270 e il §2.1 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”).

Nel caso di specie, la Ricorrente ha dedotto nel proprio reclamo che *“Macrosten non è titolare, in Italia o nel mondo, di alcun diritto e/o interesse sulla dicitura “paciotti”*”. L’Esperta nominata ritiene che le allegazioni della Ricorrente, per quanto succinte, siano sufficienti ad invertire l’onere della prova, onere che, tuttavia, non è stato assolto dalla Resistente, posto che quest’ultima non ha svolto alcuna attività difensiva. Né risulta *prima facie* alcun valido diritto in capo alla Resistente sul nome a dominio oggetto di contestazione non avendo la denominazione sociale della titolare del dominio oggetto di contestazione alcunché in comune con il dominio “paciotti.it”.

Ad avviso della scrivente, quindi, nel caso di specie, appare sussistente il requisito di cui all’art. 3.6, primo comma, lett. b) del Regolamento Dispute.

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

L’articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute nel ccTLD “it prevede che il terzo requisito necessario ai fini della riassegnazione sia che il nome a dominio è stato registrato e viene usato dal resistente in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l’art. 3.7 del Regolamento individua delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede; tali circostanze sono:

*“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’elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa: l’esperto potrà, 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 Ricorrente fonda la mala fede della Resistente nella circostanza secondo cui, alla data di presentazione del reclamo, al nome di dominio contestato era associata una pagina web tramite la quale viene effettuato un tentativo di *phishing* a danno degli utenti, “*reclamizzando offerte e prodotti che nulla hanno a che vedere né con la resistente né, tanto meno, con la Reclamante*”.

Il documento prodotto dalla Ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni è la stampa di uno screen shot in cui appare un messaggio pop up con la seguente dicitura:

*“Giovedì Aprile 18, 2019*

*Gentile cliente di Google,*

*Complimenti! Sei uno dei 100 utenti che abbiamo selezionato per una possibilità di vincere un Samsung Galaxy S10, un iPhone X o un iPad Air 2.”*

Anche dalla lettura del testo che compare in secondo piano nello screen shot (“*Hai 3 minuti e 50 secondi per rispondere alle domande seguenti prima che il tuo regalo passi ad un altro felice utente! Buona fortuna!*”), emerge che il messaggio in questione costituisce uno strumento per indurre l’utente a cliccare sul pulsante “ok” e a rispondere ad una serie di domande al fine di ottenere delle informazioni o altro. L’iniziativa costituisce effettivamente uno strumento tramite il quale, agganciandosi alla notorietà della Ricorrente e dei suoi marchi, viene attuato un tentativo di attrarre utenti di Internet con lo scopo di trarne profitto; detto tentativo è inoltre foriero di potenziale pregiudizio all’immagine della Ricorrente e dei suoi marchi.

Sebbene la Ricorrente non abbia fornito la prova della riconducibilità del tentativo di *phishing* in capo alla Resistente, quest’ultima, tuttavia, non depositando alcuna replica, non ha di fatto contestato la circostanza. In una tale situazione, pur ritenendo che la mancata replica non possa comportare l’automatico accoglimento del reclamo, la sottoscritta ritiene che, viste le circostanze del caso, le deduzioni della Ricorrente sul punto possano essere considerate verosimili.

In ogni caso, in base ad autonomi accessi operati dalla scrivente nei giorni successivi alla nomina e precedenti l’emissione della decisione<sup>6</sup> ed effettuati aggirando il tentativo di *phishing*, che il sito web associato al dominio “*paciotti.it*” viene utilizzato per ospitare una pagina web con numerosi link pubblicitari c.d. *pay per click*. La maggior parte dei link presenti nella pagina si riferisce a prodotti (scarpe) commercializzati anche dalla Ricorrente (“*Buy Shoes for Men*”, “*Discount Man Shoes*”), e alcuni di essi riproducono anche il nome e il cognome Cesare Paciotti (“*Cesare Paciotti Sneakers*”).

---

<sup>6</sup> Accessi operati in linea con quanto previsto in precedenti decisioni emesse a livello nazionale e internazionale da precedenti Collegi: si veda ad esempio *Humble Bundle, Inc. v. Domain Admin, Whois Privacy Corp.*, WIPO Case No. D2016-0914 e quanto riportato nel §4.8 della WIPO Jurisprudential Overview 3.0. e decisione *sundance.it – alana.it* decisione MFSD del 13 settembre 2017.

Nessuno dei link rimanda alla pagina ufficiale della Ricorrente, bensì a siti, anche di e-commerce, di terzi concorrenti della Ricorrente. Nella pagina web in questione appare anche, in alto a destra, un link che promuove la vendita del dominio (“*Acquista questo dominio*”).

Alla luce delle prove raccolte, dunque, si può ragionevolmente ritenere che quest’ultima stia utilizzando il sito associato al nome di dominio “paciotti.it” per attrarre visitatori al fine di trarne un profitto, in attesa di ricevere un’offerta di acquisto del nome a dominio. Infatti, ogni volta che un utente Internet, passando dal nome a dominio parcheggiato si collega ad un link ivi sponsorizzato, il titolare del nome a dominio parcheggiato percepisce un guadagno, sebbene si tratti di somme estremamente esigue (millesimi di euro) per ciascun click. La pratica commerciale del *pay per click*, ampiamente praticata e in sé lecita, diviene, tuttavia, illecita quando, come nel caso di specie, i link sponsorizzati sono in concorrenza con, o sfruttano la reputazione o l’avviamento di un marchio altrui o comunque traggono in inganno gli utenti Internet.

L’utilizzo da parte della Resistente del nome a dominio “paciotti.it” per ospitare link sponsorizzati c.d. *pay per click*, alcuni dei quali peraltro riprodotti il nome della Ricorrente, deve pertanto ritenersi illegittimo in quanto è potenzialmente tale da arrecare pregiudizio alla Ricorrente e dimostra una intenzione della Resistente di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza della Ricorrente, dei suoi prodotti e dei suoi marchi.

L’illegittimità dell’uso del nome a dominio da parte della Resistente deve ritenersi aggravata dalla rinomanza della Ricorrente, dei suoi prodotti e dei suoi marchi nel settore della moda, come dimostrata dalla Ricorrente tramite le produzioni documentali allegare al reclamo (All. 5 e 6). La rinomanza di un marchio presso il pubblico accresce, infatti, le possibilità di dirottare un grande numero di utenti Internet sul sito corrispondente al dominio contestato, aumentando - in modo direttamente proporzionale - anche i possibili guadagni per la Resistente.

La notorietà presso il pubblico dei consumatori dei marchi della Ricorrente, inoltre, in quanto risalente a data antecedente la registrazione da parte della Resistente del nome a dominio “paciotti.it”, induce a ritenere che al momento della registrazione del nome a dominio contestato, avvenuto nel marzo del 2018, la Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza della Ricorrente, dei suoi prodotti e dei suoi marchi e che pertanto anche la registrazione del nome a dominio, oltre che il suo mantenimento, sia avvenuta in malafede.

La conoscenza, effettiva o presunta, da parte del resistente dell’esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce un elemento dal quale, come



costantemente affermato nelle decisioni nazionali ed internazionali emesse da precedenti Collegi, è possibile desumere l'esistenza di mala fede al momento in cui tale registrazione è stata domandata (si vedano, in proposito, le seguenti decisioni: *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co.*, decisione WIPO n. D2000-0163; *Expedia, Inc. v. European Travel Network*, decisione WIPO n. D2000-0137; *Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.*, decisione WIPO n. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc., v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, decisione WIPO n. D2006-0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, decisione WIPO n. D2007-0614; *giustogiuliani.it*, decisione MFSD del 4 aprile 2019; *caffelavazza.it* – Camera Arbitrale di Milano 8 aprile 2014).

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio “*pacioti.it*”.

Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito *ex* articolo 3.6, primo comma, lettera c) 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 Pacioti S.p.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “*pacioti.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 alla Resistente.

Così deciso in Milano, 10 settembre 2019

Il Collegio Unipersonale

Avv. Ilaria Carli



