Decision for dispute CAC-UDRP-105320

Case number	CAC-UDRP-105320
Time of filing	2023-03-29 08:57:47
Domain names	PARMAREGGIO.ONLINE

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
--------------	--

Complainant

Organization	Caseifici Granterre S.p.A.
--------------	-----------------------------------

Complainant representative

Organization	Perani Pozzi Associati
--------------	-------------------------------

Respondent

Name	Giovanni Cerri
------	-----------------------

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Il Collegio non è a conoscenza di altri procedimenti pendenti o conclusi con riferimento al dominio contestato oggetto della presente disputa.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi registrati:

- marchio internazionale (denominativo) n. 562850 "PARMAREGGIO", registrato dal 19 novembre 1990 nella classe 29;
- marchio internazionale (figurativo) n. 892115 "PARMAREGGIO", registrato dal 5 maggio 2006 nella classe 29;
- marchio dell'Unione Europea (denominativo) n. 4686754 "PARMAREGGIO", depositato il 17 ottobre 2005, registrato dal 9 ottobre 2006 nella classe 29;
- marchio dell'Unione Europea (figurativo) n. 4967782 "PARMAREGGIO", depositato il 20 marzo 2006, registrato dal 28 marzo 2007 nella classe 29.

Inoltre, la Ricorrente è assegnataria dei numerosi nomi a dominio, tutti contenenti la denominazione "PARMAREGGIO": <PARMAREGGIO.ORG>, <PARMAREGGIO.NET>, <PARMAREGGIO.EU>, <PARMAREGGIO.JP>, <PARMAREGGIO.CN>, <PARMAREGGIO.UK>, <PARMAREGGIO.US>, <PARMAREGGIODOP.IT>, <PARMAREGGIOEMILIANO.IT>, <PARMAREGGIOITALIANODOP.IT>, <PARMAREGGIOQUALITA.IT>, <PARMAREGGIOSELEZIONE.IT>.

FACTUAL BACKGROUND

La Ricorrente è Caseifici Granterre S.p.A., meglio conosciuta come Parmareggio, un'azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di formaggi DOP (Parmigiano Reggiano in primis). E' stata costituita nel 1983 a Montecavolo di Quattro Castella, colline che circondano la zona d'origine del Parmigiano Reggiano, e in pochi anni è diventata leader mondiale nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano. Nel 2004 il Consorzio Granterre di Modena ne ha acquisito la quota di maggioranza. Il Consorzio Granterre è una cooperativa che comprende 60 produttori individuali e 36 caseifici, rappresentando circa 1.000 aziende agricole. Tale acquisizione ha segnato una svolta nelle strategie di aziendali e nell'immagine del marchio e ha portato al lancio di una nuova gamma di prodotti.

Il nome a dominio contestato è stato registrato il 21 febbraio 2023 da Giovanni Cerri, una persona fisica che risiede a Torino.

Il nome a dominio contestato non viene utilizzato attivamente, ma è associato alla pagina predefinita del Registrar.

PARTIES CONTENTIONS

RICORRENTE:

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico ai propri marchi PARMAREGGIO, in quanto riproduce esattamente tali noti marchi.

La Ricorrente afferma, inoltre, di non aver autorizzato o legittimato in alcun modo il Resistente ad utilizzare il nome a dominio in questione. Il nome a dominio non corrisponde al nome del Resistente e quest'ultimo non è comunemente conosciuto come "PARMAREGGIO". Essendo il dominio inattivo, non è riscontrabile alcun uso legittimo o non commerciale da parte del Resistente.

Infine, ad avviso della Ricorrente, il dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede. Il fatto di aver registrato un nome a dominio identico ai noti marchi PARMAREGGIO di titolarità della Ricorrente indica che il Resistente era a conoscenza dei marchi del Ricorrente al momento della registrazione. Qualora non lo fosse stato (che è improbabile), sarebbe stato sufficiente effettuare una semplice ricerca Google riguardante la denominazione "PARMAREGGIO", la quale avrebbe prodotto chiari riferimenti alla Ricorrente. Pertanto, è verosimile ritenere che, se non fosse stato per la coincidenza del dominio con i marchi della Ricorrente, il nome a dominio in questione non sarebbe stato registrato. Inoltre, la detenzione passiva da parte del Resistente del dominio, collegato alla pagina web del Registrar, non è da considerare un uso in buona fede.

RESISTENTE:

Il Resistente non ha depositato alcuna Replica al Reclamo entro il termine stabilito dalle regole procedurali.

RIGHTS

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato è identico o confondibile con un marchio su cui la Ricorrente vanta dei diritti (ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy).

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio (ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy).

BAD FAITH

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede (ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy).

PROCEDURAL FACTORS

Il Collegio è persuaso che tutti i requisiti procedurali previsti dall'UDRP siano stati rispettati e che non vi siano altri motivi per cui sarebbe non appropriato prendere una decisione.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

Ai sensi del paragrafo 4(a) della Policy, la Ricorrente deve dimostrare la sussistenza di tutti e tre dei seguenti elementi:

1. il nome a dominio del Resistente è identico o confondibile con i marchi sui quali la Ricorrente vanta dei diritti;
2. il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio;
3. il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

I. IDENTITÀ O CONFONDIBILITÀ DEL NOME A DOMINIO CON I MARCHI DELLA RICORRENTE

Quanto alla sussistenza del primo requisito UDRP, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia sufficientemente dimostrato di essere titolare dei marchi, registrati in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato, tutti aventi quale nucleo identificativo la denominazione "PARMAREGGIO". Ritiene, inoltre, che il nome a dominio contestato, composto dall'esatta riproduzione della denominazione "PARMAREGGIO" e dal TLD "ONLINE", sia identico ai marchi PARMAREGGIO della Ricorrente.

Si evidenzia che il TLD "ONLINE" del nome a dominio contestato non può essere ritenuto dotato di capacità distintiva, perché è un requisito prettamente tecnico della registrazione. Conseguentemente, non va preso in considerazione ai fini dell'esame del primo requisito.

II. MANCANZA IN CAPO AL RESISTENTE DI DIRITTI O INTERESSI LEGITTIMI IN RELAZIONE AL NOME A DOMINIO

La Ricorrente espone che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo al nome a dominio contestato, in quanto quest'ultimo non è stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare i marchi PARMAREGGIO o segni identici o confondibili con i marchi PARMAREGGIO, e nemmeno a registrare e/o utilizzare il dominio contestato.

Ai sensi della giurisprudenza consolidata, provata dalla ricorrente la propria titolarità sul marchio identico o confondibile con il nome a dominio, nonché affermata la mancanza di diritti o interessi legittimi del resistente, spetta al resistente dimostrare l'esistenza di un proprio diritto o interesse che lo legittimi alla registrazione e mantenimento del nome a dominio.

Nella presente procedura, il Resistente non ha fatto pervenire alcuna Replica al Reclamo entro il termine stabilito dalle Regole UDRP, rinunciando così a controbattere alle affermazioni ed allegazioni contenute nel Reclamo della Ricorrente e addurre i motivi per i quali dovesse essere ritenuto titolare di diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio in questione.

Il Collegio rileva poi, che alla luce delle argomentazioni e delle prove fornite dalla Ricorrente, nonché della documentazione della procedura, il Resistente non appare avere alcun diritto o interesse legittimo al nome a dominio contestato.

E', infatti, da escludere che il Resistente, Giovanni Cerri, sia conosciuto personalmente (oppure come impresa o altro ente) con il nome a dominio contestato, anche se non ha registrato il relativo marchio.

Tantomeno risulta che il Resistente, prima di aver avuto notizia del Reclamo, in buona fede abbia usato (o si fosse preparato oggettivamente ad usare) il nome a dominio contestato, né che, attualmente, ne stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure un uso corretto senza l'intento di trarre profitto dallo sviamento dei consumatori o dall'usurpazione dei marchi della Ricorrente.

Al contrario, l'utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente, consistente nel non uso/inattività, ovvero reindirizzamento degli utenti Internet ad una pagina predefinita del Registrar, non può considerarsi legittimo (vedasi punto III).

III. REGISTRAZIONE ED USO DEL NOME A DOMINIO IN MALAFEDE

Il dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede per i seguenti motivi.

Il dominio è identico ai marchi PARMAREGGIO della Ricorrente, anteriori alla registrazione del dominio e registrati nel territorio ove il Resistente risiede (Italia).

Considerata la notorietà della Ricorrente e dei suoi marchi quantomeno al livello nazionale, è inverosimile ritenere che il Resistente (italiano) abbia registrato il dominio corrispondente a tali marchi per un mero caso e non con l'intenzione di:

- cedere il nome a dominio alla Ricorrente o ad un concorrente della Ricorrente per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente direttamente connessi al nome a dominio in questione;
- danneggiare gli affari della Ricorrente;
- impedire alla Ricorrente di utilizzare i marchi PARMAREGGIO come nome a dominio nell'estensione .ONLINE;
- attrarre, a scopo di profitto, utenti Internet al proprio sito o altro sito Internet, ingenerando confusione rispetto ai marchi della Ricorrente.

La Ricorrente ha, infatti, prodotto la stampa di una ricerca sul noto motore di ricerca Google, dalla quale emerge che tutti i risultati sono riferiti alla Ricorrente, nonché altri materiali sulla propria notorietà (quantomeno in Italia). Tali circostanze sono inequivoche e, comunque, indici presuntivi significativi della malafede del Resistente.

Quanto all'uso, ossia all'inattività del nome a dominio contestato, anche la giurisprudenza UDRP ha confermato che, in presenza di determinate circostanze, il *passive holding* può essere considerato un indizio della malafede del registrante (cfr. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; Red Bull GmbH v. Manuel Sousa, WIPO Case No. D2001-0584). L'utilizzo in malafede di un nome a dominio non deve, infatti, necessariamente consistere in un'azione positiva, potendo ben

perfezionarsi anche in un non uso (*“riservare un nome nel DNS corrisponde comunque ad una forma di “utilizzo”, giacché tale attività ha una funzione impeditiva”* - Red Bull GmbH v. Manuel Sousa, WIPO Case No. D2001-0584).

Quand'anche si voglia accedere alla tesi che il Resistente possa attivare e quindi usare il nome a dominio contestato, tale tesi non appare accoglibile, in quanto l'uso di tale nome a dominio, identico ai marchi PARMAREGGIO della Ricorrente, violerebbe i correlativi diritti di privativa della Ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere disposto il trasferimento del nome a dominio contestato a favore della Ricorrente.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. **PARMAREGGIO.ONLINE**: Transferred

PANELLISTS

Name	Ivett Paulovics
------	------------------------

DATE OF PANEL DECISION 2023-05-16

Publish the Decision