# Decision for dispute CAC-UDRP-107325

| | |
|---|---|
| Case number | CAC-UDRP-107325 |
| Time of filing | 2025-02-21 10:07:24 |
| Domain names | esselunga.cyou |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | Olga Slanařová (Case admin) |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization | Esselunga s.p.a. |

## Complainant representative

| | |
|---|---|
| Organization | Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Name | le can |

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

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

IDENTIFICATION OF RIGHTS

La Ricorrente è titolare della denominazione sociale ESSELUNGA e dei seguenti marchi registrati (di seguito, per brevità, "marchi ESSELUNGA"):

- marchio italiano (figurativo) "ESSELUNGA" n. 1290783, depositato il 12 marzo 1980 e registrato il 24 ottobre 1985, debitamente rinnovato, nelle classi 3, 6, 8, 9, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42;
- marchio dell'Unione Europea (verbale) "ESSELUNGA" n. 013719745, depositato il 9 febbraio 2015 e registrato l'8 luglio 2015, debitamente rinnovato, nelle classi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35.

FACTUAL BACKGROUND

La Ricorrente è una società di diritto italiano, costituita nel 1957 da Nelson Rockefeller, Bernardo, Guido e Claudio Caprotti, Marco Brunelli, la famiglia Crespi e altri soci italiani. Opera nel settore della grande distribuzione organizzata ed è attualmente leader in Italia nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e beni di largo consumo, con un fatturato totale di 9,3 miliardi di euro e oltre 170 punti vendita situati nell'Italia settentrionale e centrale. Inoltre, la Ricorrente conta su un organico di oltre 25.000 dipendenti.

La Ricorrente è attiva anche attraverso il proprio sito e-commerce (www.esselunga.it).

Il nome a dominio contestato è stato registrato il 7 novembre 2024 da le can, una persona fisica residente in Cina.

Il nome a dominio contestato è associato a una pagina web contenente testi in lingua italiana, tra cui: "Esselunga Reclutamento", "Guadagna facilmente online, devi solo avere una carta bancaria per partecipare e il tuo stipendio verrà inviato sul tuo conto bancario personale", "Lavoro part-time e ho bisogno solo di 1-2 ore al giorno. Se hai una carta bancaria, puoi partecipare e il tuo stipendio verrà pagato ogni giorno sul tuo conto bancario. I posti sono limitati. Clicca per partecipare adesso".

## PARTIES CONTENTIONS

La Ricorrente sostiene che i requisiti della Policy siano stati soddisfatti e che il nome a dominio contestato debba esserle trasferito.

Non è stata presentata alcuna Replica da parte del Resistente.

## RIGHTS

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato è identico o confondibile con marchi sui quali 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 i quali sarebbe non appropriato prendere una decisione.

**Lingua del procedimento**

Ai sensi del paragrafo 11 delle Regole UDRP, salvo diverso accordo tra le parti, la lingua predefinita del procedimento è quella del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di stabilire diversamente.

Inoltre, considerata la necessità di condurre il procedimento in modo celere, il paragrafo 10 delle Regole UDRP conferisce al Collegio il potere di gestire il procedimento come ritiene opportuno, garantendo nel contempo l'uguaglianza delle parti e offrendo a ciascuna un'equa opportunità di presentare il proprio caso.

In questo contesto, i collegi UDRP hanno riconosciuto che alcune circostanze possono giustificare l'uso di una lingua diversa da quella del contratto di registrazione, tra cui:

(i) prove che il resistente comprenda la lingua del reclamo;
(ii) la lingua o scrittura del nome a dominio, specialmente se coincide con il marchio del ricorrente;
(iii) il contenuto del sito web associato al nome a dominio;
(iv) precedenti casi riguardanti il resistente in una determinata lingua;
(v) corrispondenza precedente tra le parti;
(vi) il rischio di ingiustizia o ritardi eccessivi nel richiedere la traduzione del reclamo;
(vii) l'evidenza di altri nomi a dominio registrati o utilizzati dal resistente in una lingua specifica;
(viii) in caso di più nomi a dominio, l'uso di una lingua concordata per alcuni di essi;
(ix) le valute accettate sul sito web associato al nome a dominio;
(x) altri elementi che indichino l'equità dell'uso di una lingua diversa.

Nel presente caso, il Reclamo è stato depositato in inglese. Su richiesta della CAC, il Registrar ha comunicato che la lingua del contratto di registrazione è il cinese. Ciononostante, la Ricorrente ha chiesto che la procedura venisse condotta in italiano, poiché il sito associato al nome a dominio contestato contiene contenuti in lingua italiana. L'avviso scritto del Reclamo è stato inviato dalla

CAC al Resistente sia in italiano che in cinese. Il Resistente non ha presentato alcuna obiezione e/o Replica.

Considerato che:

(i) il nome a dominio contestato è identico ai marchi ESSELUNGA della Ricorrente (vedasi il punto I sottostante);
(ii) il contenuto del sito web associato al nome a dominio contestato è in lingua italiana;

è ragionevole ritenere che il Resistente comprenda l'italiano e, in ogni caso, è evidente che il sito sia rivolto a utenti Internet che comprendono tale lingua. Tenuto altresì conto del paragrafo 10 delle Regole UDRP (principi di eguaglianza delle parti ed economia processuale), il Collegio determina che la lingua del presente procedimento sia l'italiano.

---

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 (requisiti cumulativi):

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; e
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

Per quanto riguarda la sussistenza del primo requisito UDRP, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente dimostrato di essere titolare di marchi registrati in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato (40 anni prima), tutti aventi come elemento identificativo la denominazione "ESSELUNGA".

Il Collegio rileva inoltre che il nome a dominio contestato, costituito dall'esatta riproduzione della denominazione "ESSELUNGA" seguita dal dominio di primo livello ("TLD") ".CYOU", è identico ai marchi ESSELUNGA della Ricorrente.

Si evidenzia che il TLD ".CYOU" del nome a dominio contestato non possiede capacità distintiva, trattandosi di un requisito puramente tecnico della registrazione. Di conseguenza, non deve essere considerato ai fini della valutazione 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 sul nome a dominio contestato, in quanto non è stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare i marchi ESSELUNGA o segni identici o confondibili con i marchi ESSELUNGA, né a registrare e/o utilizzare il dominio contestato.

Ai sensi della giurisprudenza UDRP, una volta 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 da parte del Resistente, spetta quest'ultimo dimostrare l'esistenza di un proprio diritto o interesse che lo legittimi alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio (inversione dell'onere della prova).

Nella presente procedura, il Resistente non ha presentato alcuna replica al Reclamo entro il termine stabilito dalle Regole UDRP, rinunciando così a contestare le affermazioni e le allegazioni contenute nel Reclamo della Ricorrente e a fornire i motivi per i quali dovesse essere considerato titolare di diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio in questione.

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

Infatti, è da escludere che il Resistente, le can, sia conosciuto personalmente (o 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, abbia usato (o si fosse preparato oggettivamente ad usare) il nome a dominio contestato in buona fede, né che, attualmente, ne stia facendo un legittimo uso non commerciale o 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 reindirizzamento degli utenti Internet a una pagina web in italiano ("Esselunga Reclutamento"), che usurpa l'identità della Ricorrente e apparentemente offre opportunità di lavoro (cosiddetto job scam), non può considerarsi legittimo (vedasi punto III).

La giurisprudenza consolidata ritiene che l'uso di un nome a dominio da parte del Resistente non sarà considerato "legittimo" se suggerisce falsamente un'affiliazione con il titolare del marchio. In generale, i collegi UDRP hanno ritenuto che i nomi a dominio identici al marchio del Ricorrente comportino un alto rischio di affiliazione implicita. Anche quando un nome a dominio include un marchio accompagnato da un termine aggiuntivo, i collegi UDRP hanno prevalentemente stabilito che tale composizione non può costituire un uso legittimo se, di fatto, impersona il titolare del marchio o suggerisce una sua sponsorizzazione o approvazione.

Pertanto, il Collegio ritiene che il Resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato.

III. REGISTRAZIONE ED USO DEL NOME A DOMINIO IN MALAFEDE

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

Il Resistente ha utilizzato un servizio di privacy o proxy al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Sebbene l'uso di tale servizio non costituisca di per sé un'indicazione di malafede, le circostanze e le modalità con cui è stato impiegato possono tuttavia influenzare la valutazione del Collegio in merito alla malafede.

Durante la presente procedura è emerso che l'indirizzo fornito dal Resistente al Registrar al momento della registrazione è inesistente e/o falso.

Il nome a dominio contestato è identico ai marchi ESSELUNGA della Ricorrente, registrati ben prima della registrazione del dominio.

Considerata la notorietà della Ricorrente e dei suoi marchi ESSELUNGA, è inverosimile ritenere che il Resistente abbia registrato il dominio corrispondente a tali marchi per mero caso, senza avere in mente la Ricorrente, e non con l'intenzione di:

- cedere il nome a dominio alla Ricorrente o a 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 ESSELUNGA come nome a dominio nell'estensione ".CYOU"; e/o
- attrarre, a scopo di profitto, utenti Internet al proprio sito o ad altro sito, generando confusione rispetto ai marchi della Ricorrente.

Infatti, la piena conoscenza da parte del Resistente della Ricorrente e dei suoi diritti di privativa, nonché l'intento fraudolento dello stesso, sono comprovati dall'uso del nome a dominio contestato, associato a una pagina web con contenuti in italiano che mira a ingannare gli utenti Internet, usurpando l'identità della Ricorrente e offrendo apparentemente opportunità di lavoro (job scam).

Tali circostanze sono inequivocabili e costituiscono, comunque, indici presuntivi significativi della malafede del Resistente sia nella registrazione sia nell'uso del nome a dominio contestato.

Alla luce di quanto sopra esposto, soddisfatti tutti e tre i requisiti della Policy, il Collegio dispone 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. **esselunga.cyou**: Transferred

## PANELLISTS

| Name | **Ivett Paulovics** |
|---|---|

DATE OF PANEL DECISION 2025-03-19

Publish the Decision