



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "brunellodimontalcino.si.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

Indirizzo sede legale: Via Boldrini, 10

Città: 53024 – Montalcino - Siena

Provincia: SI

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Patrizio Cencioni – Amministratore delegato

Procuratore costituito: Avv. Elena Caruso

Tel. 0552478545

Fax: 0552478567

E-mail: elena.caruso@aicobrevetti.com

(“Ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: Sig. Mario Salvia

Indirizzo: Via Ranci, 17

Città: 56028 San Miniato PI (Pisa)

Provincia: PI

Stato: Italia

E-mail: andrea@navigalibero.com

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

brunellodimontalcino.si.it

Collegio (unipersonale): Avv. Tatiana Minciarelli.

* * * * *



A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 20 Ottobre 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "brunellodimontalcino.si.it".

2. In pari data il PSRD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "brunellodimontalcino.si.it".

3. Il PSRD:

- a) verificata l'assenza di conflitti, la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "brunellodimontalcino.si.it" risultava assegnato al Sig. Mario Salvia. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

4. In data 23 Ottobre 2017, ottenuta conferma dei dati da parte del Registro, il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica come comunicato dal Registro in quanto indicato nel DBNAandrea@navigalibero.com) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "brunellodimontalcino.si.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del recla-



mo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.

5. In data 27 Ottobre 2017 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *brunellodimontalcino.si.it*, consegna che – come da avviso di ricevimento ricevuto dallo scrivente PSRD – risultava correttamente eseguita al destinatario, cioè il Resistente.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 27 Ottobre 2017 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti in data 6 Novembre 2017 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 27 Ottobre 2017 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 4 Dicembre 2017.

6. In data 5 Dicembre 2017, essendo scaduto il termine senza che il Resistente – ritualmente notificato – avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Tatiana Minciarelli - esperta indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominata nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperta accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti - in pari data - ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale e il termine di rito del 29 Dicembre 2017 per l'emanazione della decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione



"*brunellodimontalcino.si.it*" e trasmetteva all'esperta così nominata tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO.

Il Ricorrente è il Consorzio che, per espressa previsione normativa, ha il compito di tutelare e garantire la qualità e la provenienza dei vini recanti la Denominazione di Origine Controllata e Garantita "*Brunello di Montalcino*". In tale veste, e oltre che in qualità di titolare dei compiti di tutela sui relativi titoli D.O.C. e D.O.C.G., il Ricorrente documenta altresì la titolarità di numerosi titoli di proprietà industriale aventi ad oggetto marchi collettivi che includono per intero il segno "*Brunello di Montalcino*" tra cui, il marchio italiano, un marchio europeo e un marchio internazionale con designazione di 20 Stati extra UE.

Quanto alle considerazioni in merito alla confusorietà dei segni in comparazione, il Ricorrente afferma che il nome a dominio *brunellodimontalcino.si.it* contiene per intero e nella sua esatta identità tanto i titoli D.O.C. e D.O.C.G. quanto i propri marchi collettivi, che includono un marchio celebre, noto in tutto il mondo in quanto identificativo dello speciale vino famoso a livello globale.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, il Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno del Ricorrente e con il corrispondente nome a dominio "*brunellodimontalcino.si.it*".

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, il Ricorrente dichiara che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell'attuale assegnatario in mala fede in quanto, sinteticamente:

- a. al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente, quest'ultimo non poteva non essere consapevole della titolarità



del segno in capo al Ricorrente, nel suo essere marchio tecnicamente “celebre” e “notorio” in tutto il mondo;

- b. il Resistente si limita a detenere in *passive holding* il nome a dominio corrispondente, configurando uno dei casi di mala fede come codificato dalla giurisprudenza in materia;
- c. il Resistente mira ad impedire l'utilizzo in capo al legittimo titolare del nome a dominio, anche in sede locale nella provincia di Siena, impedendo l'esercizio dei diritti sul nome a dominio.

Conclude dunque il Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *brunellodimontalcino.si.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. MARIO SALVIA.

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, Il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

* * * * *

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.



In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, 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 o un nome a 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;
- 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.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL’ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD “.IT”

Il dominio di cui si chiede la riassegnazione è un dominio di terzo livello (“*brunellodimontalcino*”), registrato sotto il dominio geografico di secondo livello “SI” nel ccTLD “.it”.

Come noto, non sono assegnabili come domini di secondo livello le denominazioni riconducibili alle Regioni (art. 3.3.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it,), alle Province (art. 3.3.2) ed ai Comuni (art. 3.3.3), in quanto “*parte integrante della struttura organizzazionale-geografica*”.

Si.it rientra fra i nomi a dominio non assegnabili ai sensi dell’art. 3.3.2, in quanto ricompreso nell’appendice B del Regolamento di assegnazione. I nomi a dominio che possono essere registrati sotto il dominio si.it sono quindi domini di terzo livello; essi possono essere registrati da chiunque abbia i requisiti di cui al Regolamento di assegnazione, esattamente come sotto il “.it” chiunque può registrare domini di secondo livello (purché non riservati).

La giurisprudenza formatasi nelle procedure di riassegnazione, nazionali e non, è concorde nel rilevare che elemento di valutazione per stabilire la confondibilità del nome a dominio in contestazione su altro nome o



marchio su cui il ricorrente vanti diritti, è solo la parte registrabile, e non anche la parte gestita dal Registro e non assegnabile.

Nel caso di specie, la parte gestita dal Registro e non assegnabile in quanto parte integrante della struttura geografica dell'albero dei nomi a dominio, è “*si.it*”. La valutazione delle circostanze da cui dedurre i requisiti necessari alla riassegnazione è quindi limitata, nel caso di specie, alla parte effettivamente registrata del Resistente, ossia “*brunellodimontalcino*”.

Fatta una tale premessa, non vi è dubbio che il Ricorrente abbia documentalmente e compiutamente provato l'esistenza di propri diritti esclusivi sul segno “*brunellodimontalcino*”. Il relativo nome a dominio opposto è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio – identico e contenuto per interno nel dominio – la cui esclusiva titolarità il Ricorrente ha documentalmente provato depositando in atti i relativi titoli di proprietà industriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche ai sensi del principio di unitarietà dei segni distintivi posto dall'art. 22 del d.lgs. 10/2/2005 n. 30 recante il Codice della Proprietà Industriale, questo Collegio ritiene integrata e provata dal Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (“*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*”) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto ri-



conosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo corrente, 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 nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricercino informazioni relative ad attività istituzionali;
- 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 di 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, 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;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame il Ricorrente ha per lo meno provato la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *brunellodimontalcino.si.it* da parte del Resistente in rapporto alla ipotesi ex lettera (b) dell'art. 3.7. Difatti, stante la notorietà mondiale del segno “*Brunello di Montalcino*” (e stante anche la residenza del registrante, nella stessa Regione Toscana ove ha sede il Consorzio) è del tutto plausibile che la notorietà del segno abbia appunto costituito il presupposto della registrazione abusiva del nome a dominio che lo include (tra l'altro con la specifica proprio della provincia di Siena di riferimento del Consorzio), nella piena consapevolezza – da un lato – di non avere alcun diritto alla registrazione e – dall'altro – di impedire al titolare del



diritto al marchio e alla denominazione geografica riconosciuti dal diritto nazionale e comunitario di utilizzare tale marchio e denominazione anche come nome a dominio.

Inoltre, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnotario (cfr. *ex multis* il caso OMPI D2016-0315 *National Hockey League v. Jean Lucas, Domcharme Group*). D'altra parte ciò risulta acclarato da anni anche da altre decisioni emesse della Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale, se è vero che nel caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (caso n. D2000-0003, di recente richiamato anche nella decisione *Accor, So Luxury HMC v. Youness Itsmail* n. D2015-0287) il *panel* ebbe a chiarire che "il mantenimento in *passive holding* del nome a dominio soddisfa di per sé il requisito della mala fede dell'attuale assegnotario ove (1) il marchio del ricorrente abbia una forte reputazione e sia largamente diffuso e conosciuto; (2) l'attuale assegnotario non abbia fornito alcuna prova di alcun attuale o previsto utilizzo da parte sua del nome a dominio": requisiti tutti riscontrati da questo Collegio nella presente procedura di riassegnazione.

Il fatto poi che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione da parte del Sig. Mario Salvia e che tale mancato utilizzo perduri da oltre 7 anni deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnotario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vi- genza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *brunellodimontalcino.si.it* da parte del Resistente è inoltre chiaramente ri- conducibile anche alle ipotesi sub lettere (c) ed (e) dell'art. 3.7 del Regola- mento Dispute: il mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente si risolve difatti in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità al- trui (quello del Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legit- timo titolare e inoltre è appurato e provato che non esiste - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" – alcun collegamento dimostrabile tra il Sig. Salvia e il Consorzio.



Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata dal Ricorrente nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

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 o un nome a 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;
- 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.

E' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito - pressoché impossibile - di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussi-



stenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (cfr. *Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd, WIPO case n. D2003-0455*, *Banco Itau S.A. vs. Lacerio Texeira, WIPO case n. D2007-0912*, *Malayan Banking Berhad vs. Beauty, Success & Truth International, WIPO case n. D2008-1392*, *Accor vs. Eren Atesmen, WIPO case n. D2009-0701*).

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD ",it" il reclamo presentato dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e la domanda di riassegnazione in favore del medesimo del nome a dominio "*brunellodimontalcino.si.it*".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinchè il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 18 Dicembre 2017

Avv. Tatiana Minciarelli

Avv. Tatiana Minciarelli