



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma
T +39 0636227.1 F +39 063235161
www.tonucci.com

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "sbkmotors.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

Dorna WSBK Organization S.r.l.
Viale Luca Gaurico 9/11 - Roma
Città: Roma
Provincia: RM
Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Stefano Pacchioli – COO
CFO

Procuratore costituito: Avv. Massimo Cimoli
Tel. 0650966222
Fax: 0650966450
E-mail: mcimoli@desimonepartners.com

rappresentata e difesa come da procura in atti

(“Ricorrente”)

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

S.B.K. Motors S.r.l.
Via Diaz, 42
Città: 20094 Corsico
Provincia: Milano
Stato: Italia
Email: info@tre-tlc.it

(“Resistente”)



Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

sbkmotors.it

Collegio (unipersonale): Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 22 Maggio 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*sbkmotors.it*".

2. In pari data il PRSD 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 "*sbkmotors.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata 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 "*sbkmotors.it*" risultava assegnato alla società S.B.K. Motors S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

4. In data 24 Maggio 2017 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 con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@tre-tlc.it come indicato dal Registro in data 24 maggio 2017, che tuttavia è risultato inesistente) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*sbkmotors.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 reclamo 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 il 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 13 Giugno 2017 le Poste tentavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *sbkmotors.it*, consegna che – come da avviso di ricevimento ricevuto dallo scrivente PSRD in data 10 gennaio 2017 – risultava impossibile essendo il destinatario trasferito ad altro indirizzo sconosciuto. Il plico veniva dunque restituito al mittente PSRD.

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 13 Giugno 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 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 13 Giugno 2017 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavora-



tivi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 18 Luglio 2017.

6. In data 18 Luglio 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. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato 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'esperto accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti - in data 20 Luglio 2017 - 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 per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*sbkmotors.it*" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA DORNA WSBK ORGANIZATION S.R.L.

La Ricorrente dichiara di essere la affiliata italiana del gruppo spagnolo DORNA, titolare dei diritti per l'organizzazione di gare del Campionato Moto GP, e di essere essa stessa titolare dal 2013 dei diritti sul Campionato SBK, una competizione internazionale che si organizza fin dal 1988 a cui partecipano le più importanti case produttrici di motoveicoli, basata su gare tra moto da corsa derivate. Inoltre, la Ricorrente dichiara di essere titolare di una serie di registrazioni di marchi contenenti l'elemento denominativo pre-cipuamente distintivo "SBK", sia a livello nazionale che europeo (cfr. **doc. 2**, **doc. 2-bis** e **doc. 9** fascicolo Ricorrente), all'esito della cessione effettuata dal precedente titolare, come debitamente trascritta.

Quanto alle considerazioni in merito alla confusorietà dei segni in comparazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio *sbkmotors.it* contiene per intero il segno "SBK" che costituisce il "cuore" e l'elemento distintivo



precipuo dei marchi di cui la Ricorrente è titolare, non rilevando l'utilizzo del termine comune "motors" ai fini della differenziazione merceologica.

Alla luce delle considerazioni appena riassunte e della documentazione allegata a riprova della titolarità del segno SBK noto a livello mondiale (e incluso anche in numerose registrazioni di corrispondenti nomi a dominio), la Ricorrente ritiene provato il requisito ex art. 3.6(a) del regolamento Dispute.

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, la Ricorrente segnala che la Resistente non ha alcun collegamento con i marchi della Ricorrente e con il corrispondente nome a dominio "sbkmotors.it", che asserisce la Ricorrente essere tra l'altro essere mai stato utilizzato dal 2003 (cfr. **doc. 14** fascicolo Ricorrente) e probabilmente registrato al solo scopo di impedirne – abusivamente – il legittimo utilizzo da parte del titolare dei diritti.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma di aver tentato di gestire la vicenda amichevolmente provando a contattare la Resistente fin dal 29 Luglio 2015 prima di avviare la presente procedura, ottenendo solo dopo vari tentativi infruttuosi (via fax e via PEC) e solleciti una risposta dei legali della Ricorrente nel mese di marzo 2016, i quali affermavano di non ritenere alcuna violazione sussistente (cfr. **doc. 5**, **doc. 5-bis**, **doc. 5-ter** e **doc. 6** fascicolo Ricorrente) e dichiara che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell'attuale assegnatario in mala fede [almeno a termini dell'art. 3.7, lettere (b) (c) (d) ed (e) del Regolamento Dispute] in quanto, sinteticamente:

- a. il marchio SBK è notorio a livello mondiale e la mala fede (qualificata altresì quale "malafede opportunistica") si può dedurre in *re ipsa* dal fatto di aver registrato un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre del quale l'assegnatario non poteva non conoscere la "notorietà qualificata";



- b. il Resistente avrebbe registrato consapevolmente il nome a dominio ben sapendo di non avere alcun diritto o titolo, a fronte dei diritti esclusivi della Ricorrente;
- c. il Resistente avrebbe registrato il dominio senza alcuna intenzione di utilizzarlo legittimamente, ma al solo scopo di impedirne l'utilizzo al legittimo titolare attraverso la pratica del c.d. *passive holding*.

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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE SBK MOTORS S.R.L.

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

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE DORNA WSBK ORGANIZATION S.R.L.

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 di-



ritto 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 nome a dominio “*sbkmotors.it*” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con la parte denominativa “SBK” precipuamente distintiva dei marchi “SBK” della Ricorrente anteriori (alla data di assegnazione del nome a dominio *sbkmotors.it*, il 7 Maggio 2003) la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando i relativi titoli di proprietà industriale.

D'altra parte, anche quanto non vi è identità tra un marchio sul quale il ricorrente basa il proprio ricorso e il nome a dominio oggetto della procedura (come nel caso), va ricordato – anche a mente della costante Giurisprudenza della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – che il ricorrente deve solo provare che il nome a dominio sia tale “*da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli*



vanta diritti” (cfr. decisione WIPO *VS Media, Inc. v. Richard Jones* – n. D2007-0246).

Inoltre, è acclarata la confusorietà quando l’elemento “dominante” di un segno è interamente incorporato nel nome a dominio, come nel caso in esame, anche ove quest’ultimo contenga elementi aggiuntivi atti a determinare per lo meno una differenziazione fonetica (cfr. decisione WIPO *Uovo Art LLC v. Mira Hold, Mira Holdings, Inc.* n. D2016-0214)

Né l’aggiunta al segno “SBK” di un termine del linguaggio comune quale “*motors*” è in grado di spostare la valutazione di questo Collegio circa la documentata confusorietà del nome a dominio rispetto ai marchi “*SBK*” di esclusiva titolarità della Ricorrente. Difatti, come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, il parametro di valutazione da considerare è sempre quello della percezione del pubblico, tanto da permettere ai consumatori di determinare un collegamento diretto ed esclusivo tra un termine (nel caso: l’acronimo SBK) e i prodotti/servizi dell’azienda di provenienza (collegamento che è invece nel caso in questione sviato per l’utilizzo confusorio del segno da parte del Resistente), considerando anche le campagne e le propagande pubblicitarie svolte dalla Ricorrente nella datata e risalente presenza sul mercato internazionale della motoristica.

Va inoltre evidenziato come il termine del linguaggio comune “*motors*” faccia riferimento ad un comparto merceologico che è proprio quello in cui comunque è operativa e riconosciuta la Ricorrente, determinando semmai l’aggiunta di tale termine al marchio celebre “*SBK*” un consolidamento dell’effetto di sviamento per associazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla 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:

- a) 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 riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad 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 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 ricerchino 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 trarre 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, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *sbkmotors.it* da parte della Resistente è senz'altro riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (c) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, le circostanze sopra documentalmente provate – con particolare ed aggiuntivo riferimento alla inclusione del segno “SBK” nella ragione sociale della Ricorrente – confermano la convinzione che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del marchio “SBK” cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di impedirne il legittimo utilizzo al titolare. Così facendo, il Resistente appare volutamente aver impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio “*sbkmotors.it*” integrando le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettere (b) e (c) del Regolamento.

Il mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente si risolve in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quella della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.

Ancora, è opportuno segnalare come non esista - 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 la SBK Motors S.r.l. e il marchio “SBK” utilizzato nel nome a dominio opposto “*sbkmotors.it*”: la stessa Ricorrente ha negato esistere qualsivoglia autorizzazione e/o licenza, e/o collegamento (ad eventuali reti agenziali o distributive) tra il Resistente e la Ricorrente.



Questo Collegio ravvisa poi ulteriori ipotesi di malafede:

1. nel non aver mai il Resistente fornito al Registro (almeno da quanto risulta dal DBNA, unica fonte di contatti utilizzabili degli assegnatari di nomi a dominio) recapiti geografici ed elettronici attivi;
2. nell'aver utilizzato come ragione sociale un marchio sul quale la Resistente non ha alcun diritto.

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 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 sussistenza 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 dalla Dorna WSBK Organization S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*sbkmotors.it*".



DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché 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, 7 Agosto 2017

Avv. Cristiano Bertazzoni

Avv. Cristiano Bertazzoni