



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

Nome: Fratelli Branca Distillerie S.r.l.

Indirizzo: Via Broletto 35

CAP: 20121

Città: Milano - MI

Paese: Italia

Email: fratellibranca@legalmail.it

Procuratore costituito: Avv. Massimo Cimoli – Studio legale De Simone & Partners – email: mcimoli@desimonepartners.com

(“Ricorrente”)

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

Organizzazione: Publi Time S.r.l.

Indirizzo: Viale Osimo 391

Città: Sansepolcro (Arezzo)

CAP: 52037

Paese: Italia

Telefono: 0575736183

E-mail: info@acquistaonline.it

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

fernetbranca.it



Collegio (unipersonale): Avv. Carlo Bruni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 8 Marzo 2018 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 "*fernetbranca.it*".

2. Verificata l'assenza di conflitti, 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 "*fernetbranca.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 "*fernetbranca.it*" risultava assegnato alla Publi Time S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "CHALLENGED".

4. In data 9 Marzo 2018 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@acquistaonline.it come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "



fernetbranca.it "; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del 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 21 Marzo 2018 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *fernetbranca.it*.

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 21 Marzo 2018 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 29 Marzo 2018 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 21 Marzo 2018 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 27 Aprile 2018.

6. Scaduto il termine del 27 Aprile 2018 senza che il Resistente facesse pervenire una propria nota difensiva, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni - 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. In data 3 Maggio 2018 il PSRD comunicava dunque alle parti 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 " *fernetbranca.it* " e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

La Ricorrente dichiara di essere la nota distilleria e azienda produttrice del noto amaro di erbe "Fernet Branca", con oltre 170 anni di storia alle spalle (essendo operativa dal 1845).

A tale riguardo, la Ricorrente documenta la titolarità delle registrazioni di marchio "FERNET BRANCA" a livello sia nazionale che europeo (cfr. doc. 11).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, la Ricorrente afferma in sintesi che:

- a) il nome a dominio contestato <fernetbranca.it> contiene integralmente il segno "FERNET BRANCA", identico al noto marchio FERNET BRANCA;
- b) la confondibilità è data dal rischio di associazione tra il nome a dominio e il marchio della Ricorrente ivi pedissequamente riprodotto;
- c) utilizzando il marchio FERNET BRANCA della Ricorrente come parte dominante del nome a dominio contestato, il Resistente ne sfrutta il buon nome e l'immagine, rischiando di danneggiare il marchio e la reputazione della Ricorrente.



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 di non aver mai concesso alcuna licenza, né autorizzato in altro modo il Resistente all'utilizzo del marchio FERNET BRANCA di sua proprietà o una variante dello stesso. Inoltre, non sussistono prove del fatto che il Resistente sia comunemente conosciuto sotto il nome corrispondente al dominio contestato né che lo stesso offra realmente beni e servizi in buona fede. A parere della Ricorrente, tali fatti renderebbero inoltre manifesto l'intento del Resistente di sviare la clientela della Ricorrente utilizzando un nome a dominio identico e tale da suscitare consapevole confusione per interferire con l'attività legittima della Ricorrente.

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

- a) il Resistente ha registrato e utilizzato il nome a dominio contestato con l'unico scopo di spacciarsi per la Ricorrente;
- b) la mala fede è *in re ipsa* in caso di incorporazione in un nome a dominio di marchi e segni palesemente noti come "Fernet Branca";
- c) il Resistente ha registrato e sta tuttora mantenendo dall'anno 2000, in *passive holding*, il nome a dominio senza che sia costruito alcun sito web al di sotto della relativa URL;
- d) il Resistente ha tentato di lucrare sulla vendita del nome a dominio (cfr. **doc. 6** fascicolo Ricorrente);
- e) il nome a dominio contestato lascia intendere, erroneamente, un'autorizzazione della Ricorrente in favore del Resistente per l'utilizzo del segno e del marchio FERNET BRANCA.
- f)



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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE PUBLI TIME S.R.L.

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 DALLA FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 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 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 nome a dominio "*fernetbranca.it*" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con la famiglia di marchi registrati "FERNET BRANCA" la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando i relativi titoli di proprietà industriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

Nel caso all'esame, inoltre, la confondibilità è altresì accentuata dall'includere il nome a dominio un marchio – quale quello della Ricorrente – che possiede tutte le caratteristiche del c.d. "marchio celebre" o "notorio".

* * * * *

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 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 fe-



de 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 *fernetbranca.it* da parte del Resistente è stata dimostrata e documentalmente provata dalla Ricorrente con riferimento alle ipotesi sub lettere (a) (b), (c), ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

In primo luogo, è documentalmente provata dalla Ricorrente (cfr. doc. 6) la circostanza che induce a ritenere che il nome a dominio “fernetbranca.it” sia stato registrato dal Resistente con lo scopo di cederlo alla Ricorrente medesima verso un corrispettivo per lo meno superiore a 3000 Euro, ben superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la sua registrazione e successivo mantenimento.

In secondo luogo, non solo deve ritenersi che la notorietà del marchio “FERNET BRANCA” sia tale da escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio opposto ignorando l'esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio poi incluso nel nome a dominio composto.

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono poi, senza ombra di dubbio, a ritenere che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio *FERNET BRANCA* su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama). Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) del Regolamento.

Il mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente appare poi oggettivamente integrare anche le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (c) del Regolamento, risolvendosi in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quello della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.



Infine, appare 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 Publi Time S.r.l. e il marchio "FERNET BRANCA.

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 la 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. Larcio 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*).

Quanto alla buona fede nell'utilizzo del nome a dominio, la stessa deve considerarsi esclusa sia dalle prove contrarie offerte dalla Ricorrente, sia dalla inesistenza di prova positiva che sarebbe stato onere del Resistente allegare, mentre dalle allegazioni emerge il contrario, e cioè che è stato proprio il pre-supposto della notorietà del marchio "FERNET BRANCA" a determinare il Resistente alla scelta di procedere alla registrazione del corrispondente nome a dominio, ben sapendo il Resistente (anche in base alla diligenza dovuta come operatore professionale) che così facendo si sarebbe verificata una appropriazione di un asset di proprietà industriale di esclusiva titolarità della Ricorrente.

E' in ogni caso oggettivo, poi, che il Resistente non sia ovviamente conosciuta come azienda attraverso il nome corrispondente al nome a dominio registrato. Infine il Resistente, omettendo di costituirsi e di depositare una pro-



pria memoria di replica, non ha ovviamente offerto a questo Collegio alcuna prova che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso.

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 Fratelli Branca Distillerie S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*fernetbranca.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, 14 Maggio 2018

Avv. Carlo Bruni