



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

Ragione sociale: Head Technology GmbH
Indirizzo: Wuhrkopfweg 1 – A-6921
Città: Kennelback
Stato: Austria
Legale rappresentante: Nikolaus-Karl Hotter – Claudia Mag
Tel.: 00971 4430 3943
E-mail: jwrede@dennemeyer-law.com

(“Ricorrente”)

Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il Ricorrente

Avv. Massimo Cimoli
Via Vincenzo Bellini, 20
CAP 00198 Roma
Tel.: 06853361
Email: mcimoli@desimonepartners.com

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

Nome/Cognome: Tommaso Mantelli
Indirizzo: Via Ginestra, 7
Città: Prato – CAP 59100
Tel.: 3338184852
Email: mommidesign@gmail.com

(“Resistente”)



Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

headsports.it

Collegio (unipersonale): Avv. Massimo Simbula.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

- 1.** In data 27 Settembre 2021 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 "headsports.it".
- 2.** In pari data il PSRD informava il Registro ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "headsports.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 "headsports.it" risultava assegnato al Sig. Tommaso Mantelli. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

- 4.** In data 27 Settembre 2021 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, all'indirizzo di posta elettronica mommidesign@gmail.com; (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 8 Ottobre 2021 le Poste tentavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *headsports.it*, consegna che – come da avviso postale ricevuto dallo scrivente PSRD in data 14 Ottobre 2021 – risultava impossibile essendo l'indirizzo sconosciuto.

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 dell'8 Ottobre 2021 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 dell'8 Ottobre 2021 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 15 Novembre 2021.

6. In data 9 Novembre 2021 il Resistente faceva comunque pervenire – entro i termini – la propria memoria di replica. Il PSRD procedeva a notificare alle parti l'avvenuta ricezione in data 10 Novembre 2021 e contestualmente verificava la disponibilità dell'Avv. Massimo Simbula - 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 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 "*headsports.it*" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA HEAD TECHNOLOGY GMBH.

La Ricorrente, premessa una sintetica ricostruzione della storia dell'azienda, dal 1950 ad oggi, afferma di essere l'azienda nota in tutto il mondo per i propri prodotti – come, tra gli altri, le racchette da tennis o il vestiario sportivo professionale – e per numero di punti vendita fisici, per l'intensa attività commerciale on line, per il numero di sportivi professionisti – tra cui Novak Djokovic e Matteo Berrettini, nel tennis - di livello internazionale sponsorizzati e/o utilizzatori dei prodotti HEAD. La Ricorrente afferma di essere titolare in via esclusiva del portafoglio marchi "HEAD" (cfr. Allegato 2, fascicolo di parte ricorrente, di seguito, complessivamente, il "**Marchio**") registrati – tra le altre – nelle classi internazionali di Nizza 25 e 28 (per abbigliamento e attrezzature sportive) anteriormente alla data di creazione e registrazione del nome a dominio contestato "*headsports.it*".

Afferma inoltre la Ricorrente che il Resistente avrebbe costruito "*in palese malafede*" un sito web "*per sviare la clientela HEAD dal sito ufficiale al a quello fake collegato al dominio*" *headsports.it* che – tra le altre considerazioni svolte dalla Ricorrente – includerebbe per intero la ragione sociale di una società controllata, la Head Sport Gmbh (cfr. pag. 9 del reclamo e Allegato 9, fascicolo di parte Ricorrente).

Quanto alle considerazioni che la Ricorrente svolge ai sensi dell'articolo 3.6(a) del Regolamento Dispute, detta Ricorrente evidenzia la confondibilità tra i segni in comparazione (HEAD e HEADSPORTS) come oggettiva e inopugnabile, stante la identità tra la parte preponderante e distintiva del nome a dominio (HEAD) e il Marchio della Ricorrente. Lamenta inoltre la Ricorrente la confusione creata presso l'utente medio di Internet circa il possibile collegamento tra sito web del Resistente e il Marchio o le attività commerciali della Ricorrente.

Quanto alle considerazioni che la Ricorrente svolge ai sensi dell'articolo 3.6(b) del Regolamento Dispute, detta Ricorrente evidenzia che l'utilizzo del nome a dominio *headsports.it* non può essere considerata una offerta in



buona fede di beni o servizi, stante l'inesistenza di qualsivoglia titolo di proprietà industriale o diritto sul Marchio HEAD da parte del Resistente che tra l'altro è persona fisica senza alcun collegamento con il Marchio. Inoltre, l'inesistenza di diritti o interessi sul segno sarebbe dimostrata – a detta della Ricorrente – anche dalla vicenda riferita nel reclamo del tentativo del Resistente di depositare una domanda di registrazione di marchio denominativo-figurativo HEAD REBORN (con la parte figurativa clonata da logo di un'azienda svizzera) rispetto alla quale – a seguito della opposizione presentata dalla Ricorrente – il Resistente avrebbe desistito, ritirando la domanda.

Afferma inoltre la Ricorrente che il Resistente procedette alla richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio contestato nella piena consapevolezza di ledere diritti pregressi della Ricorrente sul segno e sul Marchio, che non poteva non conoscere – all'atto della creazione del nome a dominio – stante la notorietà mondiale della Ricorrente proprio nei medesimi settori merceologici in cui lo stesso Resistente provò a registrare il marchio HEAD REBORN (le classi 25 e 28 afferenti al vestiario e all'attrezzatura sportiva). E in tale prospettiva la Ricorrente segnala l'uso palesemente contraffattivo del Marchio sul sito web del Resistente. Per quanto argomentato, la Ricorrente ritiene che sia da escludere che il Resistente stia facendo un uso del nome a dominio non commerciale, oppure commerciale ma legittimo, senza intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Infine, quanto al requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato ai sensi degli articoli 3.6(c) e 3.7 del Regolamento Dispute, la Ricorrente afferma che:

- a) il marchio HEAD è presente sui mercati internazionali dal 1953 e gode di rinomanza internazionale;
- b) il marchio che goda di rinomanza internazionale rende la malafede nella registrazione di segni simili o identici da parte di terzi *in re ipsa*;
- c) il Resistente ha registrato il dominio contestato proprio sul presupposto della notorietà mondiale del marchio celebre HEAD e per sfruttarne in modo parassitario la notorietà a scopo di profitto;
- d) la registrazione del nome a dominio sarebbe avvenuta con il chiaro intento del Resistente di impedirne l'utilizzo all'unico legittimo



proprietario, e cioè la Ricorrente, integrandosi la fattispecie di cui all'articolo 3.7(b) del Regolamento Dispute;

- e) la registrazione del nome a dominio sarebbe avvenuta con il chiaro intento del Resistente di attrarre a scopo di profitto utenza Internet, sviandola dai canali di comunicazione elettronica della Ricorrente, integrandosi la fattispecie di cui all'articolo 3.7(d) del Regolamento Dispute;
- f) la vendita on line di capi e prodotti con Marchio contraffatto e in danno dei consumatori è ulteriore indice di malafede del Resistente;
- g) non esiste alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente, integrandosi la fattispecie di cui all'articolo 3.7(e) del Regolamento Dispute.

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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. TOMMASO MANTELLI.

Nella propria memoria di replica il Resistente dichiara di essere un imprenditore nel settore della produzione di articoli di abbigliamento per il baseball, anche in forza della sua parallela attività di allenatore. Afferma il Resistente che nel 2018 egli dava incarico ad un perito informatico di realizzare una piattaforma web e-commerce per la vendita di abbigliamento sportivo il cui nome a dominio riprendesse un concetto specifico, quello di *“fare sport con la testa”*.

Sostiene inoltre il Resistente:

- che il perito informatico avrebbe svolto *“indagini di rito onde evitare controversie come quella in oggetto”* (cfr. memoria di replica, fascicolo del Resistente, pagina 1);
- che per tali motivi nessuna malafede è ascrivibile al Resistente, bensì alla Ricorrente che *“con atteggiamento decisamente prepotente vorrebbe appropriarsi di un nome a dominio che in nulla la danneggia”* (cfr. memoria di replica, fascicolo del Resistente, pagina 2);
- che – in sintesi – il marchio utilizzato dal Resistente ha la parte figurativa (l'elefante stilizzato) che evita il rischio di confusione poiché il marchio del Resistente *“in nulla ricorda quello utilizzato dalla Ricorrente”*



(cfr. memoria di replica, fascicolo del Resistente, pagina 2) soprattutto perché il carattere denominativo “A” del termine verbale “HEAD” sarebbe appunto sostituito dal logo di un elefante stilizzato;

- che non vi è alcuna confusione sui prodotti poiché la Ricorrente sarebbe produttrice in proprio dei beni che vende mentre il Resistente sarebbe un rivenditore di prodotti di società terze o appaltatore della realizzazione di prodotti di committenti privati;
- che l’utente medio di Internet saprebbe ben distinguere che il marchio utilizzato sul sito web del Resistente non è confondibile “*con il marchio celebre HEAD*” e a tale considerazione sarebbe legata la circostanza che il Resistente non trae alcun indebito vantaggio commerciale dall’uso del segno e del dominio.

Quanto all’onere della prova ai sensi dell’articolo 3.6(b) del Regolamento Dispute, il Resistente afferma

1. che la parola HEAD non ha carattere distintivo;
2. che il fatto che il Resistente abbia ritirato la domanda di marchio HEAD REBORN a seguito di opposizione non implica alcunchè, essendo “privo di un avvocato” al tempo della opposizione;
3. che Cass. 3/12/2010 n. 24620 ha stabilito la legittimità dei nomi a dominio altoadige.com e sudtirol.com.

Quanto alla allegata relazione del perito informatico Edoardo Piazza, dopo una ricostruzione in narrativa della storia dell’azienda del Resistente, si afferma ivi quanto segue (si tralascia di riassumere tutte le parti della perizia inconferenti rispetto all’oggetto della procedura di riassegnazione: da quelle tecniche sulla comparazione di siti web di Ricorrente e Resistente, a quelle relative ad aspetti non legali, irricevibili in questa sede):

- a) il termine HEAD è generico, come lo è FIAT per la Chiesa Cattolica, che per questo non ha mai citato la FIAT, nota industria produttrice di automobili;
- b) l’analisi grafica tra i segni HEAD escluderebbe la loro confondibilità;
- c) la scelta di creare il nome a dominio *headsports.it* nonché il segno e la sua rappresentazione denominativa e figurativa non è del Resistente ma del Sig. Piazza, escludendosi in tal modo la malafede del Resistente;
- d) sarebbero stati fatti controlli preventivi onde evitare lesione di diritti pregressi nella registrazione del nome a dominio *headsports.it*;



- e) head.com non è confondibile con headsports.it come gmail.com non è confondibile con gmail.it soprattutto perché i prodotti sono diversi;
- f) *headsports* sarebbe un segno diffuso in tutto il mondo e utilizzato sotto diversi suffissi ccTLD come nome a dominio.

Conclude dunque il Resistente richiedendo il rigetto del reclamo.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.

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 o 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. SULLA NATURA DELLA PROCEDURA DI RIASEGNAZIONE.

Appare preliminarmente opportuno ricordare la natura meramente amministrativa della procedura di riassegnazione. Ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento, che riprende identica policy dell'ICANN, la procedura di riassegnazione non ha natura giurisdizionale ed ha come unico scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

In tale ristretto ambito, l'esperto o il Collegio decidente non possono travalicare – essendo assente qualsiasi potere e funzione prettamente giurisdizionali – i limiti assegnati che sono rappresentati dalla sola possibilità di accogliere o respingere il ricorso sulla sola base dei chiari elementi formali richiesti dalle regole di procedura: a) verifica della avvenuta prova da parte del ricorrente della titolarità formale di un titolo di proprietà industriale o di altro diritto sul segno distintivo da terzi riprodotto - nella sua identità o in modo confusorio – nel nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione; b) verifica della avvenuta prova da parte del ricorrente della malafede nella registrazione e uso del nome a dominio *de quo*; c) verifica della avvenuta prova da parte del resistente di un suo formale titolo o altro diritto in relazione al dominio oggetto della procedura.

Ove – come pure purtroppo sempre più spesso si verifica nella lettura di decisioni emesse da vari esperti di vari PSRD – l'esperto approfondisca istruttorie sul merito andando oltre la mera verifica amministrativa invece rigorosamente delimitata dalle regole di procedura, si giungerebbe all'assurdo giuridico (e contro i principi costituzionali) di far esercitare all'esperto una funzione pari a quella di un organo giurisdizionale. E' proprio per evitare tale abnormità che la procedura di riassegnazione è stata limitata entro confini "amministrativi" strettamente delimitati quanto al potere di cognizione e conseguente decisione degli esperti.

Ciò è stato uniformemente riconosciuto fin dalle primissime decisioni (cfr. *ex multis*: la decisione tuttomoto.it, "il collegio non ha i poteri di valutare l'eventuale legittimità o meno di una denominazione sociale in relazione alla violazione di un marchio registrato, decisione riservata all'autorità giudiziaria ordinaria"; la decisione eurocard.it, "il saggio delle procedure di riassegnazione può soltanto o respingere il ricorso, oppure accoglierlo, ordinando in questo caso o la cancellazione del nome a dominio o la sua riassegnazione al ricorrente").



Anche il richiamo dell'art. 4.15 del Regolamento all'obbligo per l'esperto che emette la decisione di "conformarsi ai principi dell'ordinamento italiano" non implica che l'esperto possa superare i limiti amministrativi definiti applicando e definendo le procedure di riassegnazione sulla base di norme diverse da quelle esplicitamente richiamate proprio dal menzionato articolo 4.15 (cioè i regolamenti di procedura), ma al contrario costituisce ulteriore limite.

Tutta la giurisprudenza e la dottrina sono difatti concordi nel ritenere che il ricorso ai principi dell'ordinamento italiano si presenta come sussidiario e che le norme disposte dalle *regole di naming* si presentano quindi come norme speciali rispetto alle norme di diritto comune e trovano applicazione prima ed in luogo di eventuali norme di diritto comune. Il fenomeno come è stato acutamente osservato - è analogo a quello che si verifica nel diritto della navigazione, nel quale, per esplicita indicazione dell'art. 1 cod. nav., le norme di diritto della navigazione, i relativi regolamenti e financo gli usi trovano applicazione prima delle norme di legge di diritto comune.

Quanto precede trova applicazione anche ai contenuti degli atti di parte i quali – quando presentano argomentazioni o difese o richiami di diritto propri di un giudizio ordinario e ultronei rispetto ai limitati ambiti della procedura di riassegnazione – sono irricevibili e non possono essere valutati dal Collegio. Nella presente procedura quanto appena evidenziato riguarda soprattutto i contenuti della perizia del Sig. Edoardo Piazza, che appare irricevibile in molte parti come – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle in cui l'esperto disquisisce su:

- i. ruolo della Head Technology GmbH nei mercati come multinazionale e asserita scelta della Ricorrente di supposto "anonimato" per la presenza su reti di comunicazione elettronica;
- ii. rapporti tra piccole aziende artigiane e lotta contro le multinazionali;
- iii. comparazioni tecniche tra siti web di Ricorrente e Resistente (che sono ben diversi dai nomi a dominio, unico segno che legalmente viene preso in considerazione nelle procedure di riassegnazione);
- iv. analisi grafiche comparative della parte figurativa del segno HEAD del Ricorrente e del segno HEAD del Resistente (proprie semmai di CTP giudiziali);
- v. valutazioni sulla natura dei prodotti venduti via e-commerce dalle parti;



- vi. disquisizioni di natura – per così dire – “filosofica” sul concetto di *“fare sport con la testa”*;
- vii. comparazioni e valutazioni tecniche sul logo sostitutivo della lettera “A” nel marchio del Resistente che ora viene qualificato – non solo nella perizia ma nella stessa memoria di replica del procuratore del Resistente – come “elefante”, ora come “elefantino” ora come “Mammuth”, denotandosi una certa confusione;
- viii. preannuncio da parte del perito Sig. Edoardo Piazza di azioni di prossima registrazione del segno HEAD come marchio con il proprio studio legale;
- ix. valutazioni di diritto penale sui contenuti del reclamo della Head Technology GmbH.

Chiarito quanto precede e delimitato l’ambito della presente procedura, si passa ora all’esame dei requisiti regolamentari così come provati – o non provati – dalle parti.

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

Il nome a dominio “*headsports.it*” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con la parte preponderante e distintiva del Marchio HEAD della Ricorrente la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando in atti i numerosi e vigenti titoli di proprietà industriale (cfr. Allegato 2 del fascicolo di parte ricorrente).

Anche a mente della costante Giurisprudenza della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, va ricordato 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): tale confondibilità è acclarata e provata nella presente procedura, anche in considerazione del fatto che la possibile induzione in errore del pubblico di settore nella associazione fra i segni è dovuta alla presenza – nel nome a dominio registrato dal Sig. Mantelli – dell’ulteriore elemento verbale “*sports*” (al plurale, con significato letterale riferentesi ad una pluralità di discipline sportive) che fa riferimento proprio all’ambito (appunto quello sportivo) in cui da quasi 70 anni la Ricorrente e il suo Marchio hanno ottenuto fama mondiale, con un marchio diventato celebre prima nello sci, poi nel tennis, solo per citare gli ambiti più rinomati. In altre parole, l’aggiunta alla parte



preponderante del segno HEAD del termine – solo apparentemente generico – “sports” determina ad avviso del Collegio l’effetto opposto a quello probabilmente voluto (cioè di distinguere i segni in questione), determinando invece il riferimento agli “sports” una maggiore confusorietà con il Marchio della Ricorrente che proprio nel settore sportivo si è affermato ed ha celebrità e rinomanza internazionale.

Questo Collegio ritiene inoltre provata la confondibilità anche dalla circostanza che il Resistente ha tentato di registrare una domanda di marchio nelle stesse identiche classi merceologiche di Nizza (la 25 e la 28) relative ai titoli di proprietà industriale recanti il Marchio HEAD che la Ricorrente ha posto a base del suo reclamo.

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)

E, in ogni caso, tornando all’esame dell’elemento “sports” va ricordato quanto affermato dall’esperto della procedura di riassegnazione sbkgomme.it”, richiamabile sul punto analogicamente, ove l’esperto ha evidenziato che:

“Né l’aggiunta al segno “SBK” di un termine del linguaggio comune quale “gomme” 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 sua più che ventennale presenza sul mercato internazionale della motoristica.

Va inoltre evidenziato come il termine del linguaggio comune “gomme” faccia riferimento ad un comparto merceologico che è proprio quello in cui comunque è operativa e riconosciuta la Ricorrente (che difatti ha registrato il marchio SBK anche nella classe internazionale di Nizza 12), determinando



semmai l'aggiunta di tale termine al marchio celebre "SBK" un consolidamento dell'effetto di svilimento per associazione".

Quanto ai rilievi del Resistente circa la asserita assenza di distintività del Marchio della Ricorrente questo Collegio ritiene tutte le argomentazioni esposte nella memoria di replica e nella perizia prive di pregio, nel loro essere meramente assertive e non provate né documentalmente né deduttivamente e spesso antigiuridiche (come quando il Resistente afferma che il termine HEAD è generico, come lo è FIAT per la Chiesa Cattolica, che per questo non ha mai citato la FIAT, nota industria produttrice di automobili). Sul punto basterà citare un dato di fatto: le istruttorie svolte dagli Uffici Marchi di tutto il mondo quando la Ricorrente ha depositato – da 70 anni a questa parte – domande di marchio recanti il segno “HEAD” non hanno mai respinto le domande per l’assenza di uno dei requisiti di legge fondamentali che nelle istruttorie viene tra i primi valutato: quello della distintività del segno.

Inoltre, sfugge al Resistente – che pure asserisce di aver fatto svolgere dettagliate ricerche preventive, anche di tipo legale – che:

- (a) la distintività di un termine comune in lingua straniera va valutata diversamente se il consumatore medio del mercato nel quale è utilizzato il segno può non conoscere il significato del termine o non essere in grado di tradurlo nella propria lingua; ma soprattutto
- (b) un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può successivamente acquisirla per effetto dell’elevata diffusione commerciale e delle attività di pubblicizzazione che possono radicalmente trasformare la percezione distintiva del segno nel mercato dei consumatori. Il fenomeno è noto con il termine di *secondary meaning* per cui ben può un marchio dall’originario significato generico divenire – a seguito degli investimenti del titolare e della diffusione commerciale - distintivo di un prodotto nella mente dei consumatori, i quali finiscono per attribuire al termine incluso nel marchio non solo il significato originario ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa cui esso viene spontaneamente associato.

Quanto alle considerazioni del Resistente sulla mancanza di confondibilità tra i segni in comparazione, le stesse appaiono di natura non giuridica (ad esempio quando il Resistente afferma che non vi è alcuna confusione



sui prodotti poiché la Ricorrente sarebbe produttrice in proprio dei beni che vende mentre il Resistente sarebbe un rivenditore di prodotti di società terze o appaltatore della realizzazione di prodotti di committenti privati), oppure meramente assertive e non provate (come quando il Resistente afferma che l'utente medio di Internet saprebbe ben distinguere che il marchio utilizzato sul sito web del Resistente non è confondibile *“con il marchio celebre HEAD”*, tra l'altro riconoscendo – con valore confessorio – la rinomanza del Marchio della Ricorrente, di cui dunque il Resistente è ben consapevole anche nell'attuale mantenimento del nome a dominio che quel segno preponderante include per intero).

Alla luce di quanto sopra esposto questo Collegio ritiene integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

* * * * *

G. 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 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, la Ricorrente ha provato la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *headsports.it* da parte della Resistente.

Sarebbe dirimente la sola circostanza – pacifica nella Giurisprudenza sul *marchio celebre* – indicata dalla Ricorrente che la malafede nella registrazione di un nome a dominio che includa un marchio celebre è indice *in re ipsa* di malafede. Ma nella vicenda che qui ci occupa va considerata provata la malafede anche nella circostanza che lo stesso procuratore del Resistente riconosce nella propria memoria di replica che tra i segni in questione l'utente può trovarsi “*di fronte alla più celebre HEAD*”. (cfr. memoria di replica, pagina 2, fascicolo di parte resistente) Questo Collegio ritiene il valore confessorio di tale asserzione prova della malafede del Resistente, che dunque è attualmente consapevole che il proprio nome a dominio include comunque un marchio celebre.

La Ricorrente ritiene inoltre che la malafede sia provata dalla circostanza che non esiste alcun collegamento – commerciale o giuridico – tra il Sig. Tommaso Mantelli e la Ricorrente, integrandosi la fattispecie di malafe-



de codificata cui all'articolo 3.7(e) del Regolamento Dispute. Questo Collegio, non avendo tra l'altro il Resistente provato documentalmente il contrario, ad esempio depositando in atti contratti di licenza o di distruzione o altri accordi commerciali con la HEAD, ritiene provati anche questa seconda circostanza e parametro di mala fede.

La Ricorrente ritiene inoltre che la malafede sia provata altresì dalla circostanza che la registrazione del nome a dominio sarebbe avvenuta con il chiaro intento del Resistente: (i) di impedirne l'utilizzo all'unico legittimo proprietario, e cioè la Ricorrente, integrandosi la fattispecie di cui all'articolo 3.7(b) del Regolamento Dispute (ii) di attrarre a scopo di profitto utenza Internet, sviandola dai canali di comunicazione elettronica della Ricorrente, integrandosi la fattispecie di malafede cui all'articolo 3.7(d) del Regolamento Dispute.

L'analisi dell'Allegato 12 del reclamo della Ricorrente – oltre che l'esame ai fini della procedura che questo Collegio ha condotto del sito web raggiungibile alla URL www.headsports.it – ha confermato l'avvenuta prova della malafede ai sensi dell'articolo 3.7 lettere (b) e (d).

Questo Collegio ritiene opportuno allegare alla presente decisione le stampe della *home page* del sito del Resistente - ove è ben visibile un prodotto (una felpa grigia) recante il Marchio HEAD della ricorrente (senza alcun elefante o mammuth che ne sostituisca caratteri verbali: cfr. **Allegato A** e **Allegato B** alla presente decisione) – e delle pagine che compaiono quali risultati della ricerca di prodotti all'interno della piattaforma di commercio elettronico, dove la descrizione dei prodotti è indicata con il riferimento al marchio HEAD della Ricorrente (cfr. **Allegato C** alla presente decisione).

Quanto alle considerazioni del Resistente circa l'inesistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato *headsports.it*, le stesse appaiono tutte prive di pregio, in quanto:

- non può ovviamente avere alcun valore legale la circostanza – più volte ricordata nella perizia dal Sig. Edoardo Piazza – che non è stato il Sig. Tommaso Mantelli, ma lui quale suo consulente a decidere e suggerire la registrazione del nome a dominio; non solo ciò non ha alcun pregio, ma è il Resistente – anche ammesso che non abbia partecipato alla scelta iniziale sul nome a dominio (che pure ha delegato, e ciò basterebbe) - che ne è intestatario fin dall'inizio (cfr. Allegati 1, fa-



scicolo di parte ricorrente) e che continua oggi a mantenerlo attivo per svolgere attività commerciali che integrano gran parte delle ipotesi di malafede di cui all'articolo 3.7 del Regolamento Dispute;

- non può ovviamente avere alcun valore legale la circostanza che il perito informatico avrebbe svolto *“indagini di rito onde evitare controversie come quella in oggetto”* (cfr. memoria di replica, fascicolo del Resistente, pagina 1): tra l'altro – anche a voler seguire tale ragionamento – non vengono prodotte in atti dal Resistente prove documentali di tali asserite ricerche che avrebbero escluso la lesione dei diritti della Ricorrente.

Anche in questo caso, dunque, può confermarsi quanto già espresso in altre decisioni di esperti e cioè che appare dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il proprio segno distintivo nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet. E tale sviamento appare del tutto consapevole.

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.

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.

* * * * *

H. 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, spetta poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti o interessi legittimi.

Intanto, il Resistente non ha offerto alcuna prova documentale della esistenza di un diritto o titolo di proprietà industriale sul segno HEAD oppure headsports.

In secondo luogo, il Resistente doveva provare che 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. Non solo non vi è in atti alcuna prova, ma questo Collegio ha potuto rilevare nella sua istruttoria che il contegno del Resistente è stato addirittura di segno contrario, con l'utilizzo palesemente contraffattivo



del segno HEAD della Ricorrente sul proprio sito web (cfr. Allegati B e C alla presente decisione).

Infine, il Resistente doveva provare 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. Ma anche sul punto, il Resistente non ha (e non avrebbe ovviamente potuto) prodotto alcuna prova, tanto nella memoria di replica che nella perizia, limitandosi tali atti a riportare argomentazioni meramente assertive e non provate.

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 Head Technology GmbH e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*headsports.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, 22 Novembre 2021

Avv. Massimo Simbula

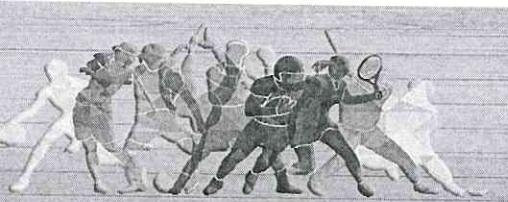
ALLEGATO A

Italian



PROMO-CLUB

Per quantità superiori ai 5 pz.
scrivici una mail, sarai contattato
da un nostro incaricato.



Contattaci

Nome

SPEDIAMO IN TUTTO IL MONDO - WORLDWIDE SHIPPING Ignora

[WhatsApp us](#)

Messaggio

$4 + 7 =$

Invia

Customer Service

+39 3338184852
Help
Shipping
Size Chart
Gift Cards

Worry Free Shopping

Testimonials
Safe Shopping
15-Day Returns

Information

About Us
Affiliate Program
Fanatics Rewards
Corporate Info
Careers
Volume Sales

Secure Shopping

Payment Options

[Privacy Policy](#) | [Interest-Based Advertising](#) | [Terms of Use](#) | [Site Map](#)

©2019 HEAD SPORTS, All Rights Reserved.



Progettato da [Elegant Themes](#) | Sviluppato da [WordPress](#)

ALLEGATO B



ALLEGATO C

Italian

HOME REBORN MASCHERINE PROTETTIVE

HEAD
CARRELLO



HEAD SPORT BRA

da wp_10933604 | Apr 19, 2020



SPECIALLY IN TUTTO IL MONDO - WORLDWIDE SHIPPING Ignora

WhatsApp us

Italian

CODIE COLORS MAN

da wp_10933604 | Gen 27, 2020

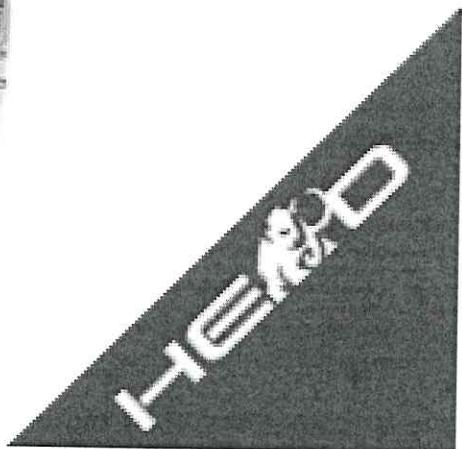


HEAD ZAINO COLOR FASHION

da wp_10933604 | Gen 6, 2020

SPEDIAMO IN TUTTO IL MONDO - WORLDWIDE SHIPPING Ignora

WhatsApp us



HEAD REBORN LEGGINGS WITHOUT SEAMS 2.0

da wp_10933604 | Gen 2, 2020



HEAD REBORN LEGGINGS WITHOUT SEAMS 1.0

da wp_10933604 | Gen 2, 2020

[« Post precedenti](#)

head

Cerca

Categorie

Selezione una categoria



Progettato da [Elegant Themes](#) | Sviluppato da [WordPress](#)