



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "sorelleramonda.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 2.0*" e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .*"

Denominazione e sede legale del ricorrente

Sorella Ramonda S.p.A.
Viale Trieste, 45
36075 Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza)
61032 Fano
Telefono: 0444491777
Fax: 0444490454
Email: domainadmin@sorelleramonda.com

rappresentato e difeso come da procura in atti

(*"Ricorrente"*)

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

Sig. Ferdynand Kiepski
Carreteria de Hiniesta
49024 Zamora
Spagna
Email: pan.ferdek@gmail.com

(*"Resistente"*)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

sorelleramonda.it

Collegio: Avv. Cristiano Bertazzoni.



* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 23 Settembre 2013 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 "sorelleramonda.it".

2. In data 24 Settembre 2013 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "sorelleramonda.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 "sorelleramonda.it" risultava assegnato al Sig. Ferdynand Kiepski. Il nome a dominio in questione risultava in status "CHALLENGED".

4. In data 25 Settembre 2013 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica pan.ferdek@gmail.com - come comunicato dal Registro) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "sorelleramonda.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 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 2013 le Poste tentavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio sorelleramonda.it ma il domicilio risultava sconosciuto e il plico tornava indietro.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 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 2013 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 2013 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il giorno 2 Novembre 2011.

6. In data 11 Novembre 2013, scaduto il termine senza che il Resistente facesse pervenire la propria memoria difensiva 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. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "sorelleramonda.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA SORELLE RAMONDA S.P.A.

La Ricorrente dichiara e prova di essere la nota azienda di prodotti sartoriali operante da oltre cinquanta anni in Italia mediante oltre 50 punti vendita sparsi nel mercato nazionale con insegna "Sorelle Ramonda".

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente ha documentato la propria titolarità del marchio corrispondente al nome a dominio opposto oggetto della presente procedura (cfr. la registrazione nazionale del 1.10.1990 n. FE1990C009588 del marchio denominativo "SORELLERAMONDA").

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con il marchio della Ricorrente, quest'ultima dichiara che il nome a dominio opposto oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico al marchio anteriore registrato.

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 il Resistente non ha alcun collegamento con il segno "sorelleramonda" e con il corrispondente nome a dominio né è mai stato autorizzato all'uso del segno da parte della Ricorrente, né – infine – può vantare al-



cun diritto o interesse legittimo di altra fonte o natura sul segno incorporato nel nome a dominio “sorelleramonda.it”.

* * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe a mente della Ricorrente detenuto in mala fede in quanto:

- a) corrisponde ad un nome di una notissima azienda italiana creata dalla Ricorrente e ciò esclude a priori una buona fede e/o casualità nella registrazione, provando – al contrario – una mala fede evidente e di tipo usurpativo;
- b) viene utilizzato dall’attuale assegnatario per promuovere prodotti di marchi concorrenti e per determinare il redirect su siti del Resistente.

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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL SIG. FERDYNAND KIEPSKI.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato una propria memoria di replica, come sarebbe stato suo onere.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” - Versione 2.0, 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 “sorelleramonda.it” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio identico registrato “SORELLERAMONDA” di esclusiva titolarità della Ricorrente, che su di esso vanta un legittimo e documentato diritto di licenza esclusiva.



Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

Inoltre, la Ricorrente ha provato documentalmente l'esistenza di legittimi diritti di esclusiva derivanti dalla registrazione del marchio a far data dal 1990.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

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 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 sorelleramonda.it da parte del Resistente è astrattamente riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (c), (d) 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, deve ritenersi che la notorietà del marchio “Sorelleramonda” sia tale da escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio *sorelleramonda.it* ignorando l’esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio (fattore di per sé non consentito dal generale principio dell’*ignorantia legis non excusat*). Ciò è tanto più vero se si considerano almeno i seguenti elementi, a dimostrazione della mala fede nella registrazione del nome di dominio “*sorelleramonda.it*” ad opera dell’odierno Resistente.

La consapevolezza del Resistente di registrare il nome a dominio “*sorelleramonda.it*” ben sapendo di non avere alcun diritto o titolo in merito e – soprattutto - di ledere il marchio notorio su cui la Ricorrente vanta legittimi diritti di esclusiva è provata dalla pubblicazione sul relativo sito web (assimilabile ad una tipica pagina di c.d. *domain parking*) di collegamenti ipertestuali (di per se stessi abusivi nel loro far uso del segno distintivo “SORELLERAMONDA”) rappresentati da rinvii a prodotti identici per cui è famoso nel il marchio “SORELLERAMONDA” (che tra l’altro su tale pagina di *domain parking* è addirittura messo in vendita).

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono 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 SORELLERAMONDA 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 mondiale). Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio “*sorelleramonda.it*” (di fondamentale importanza per le strategie commerciali *on line* in Italia) integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

Inoltre, lo sfruttamento illecito del segno SORELLERAMONDA sta avvenendo per promuovere abusivamente sul sito web *sorelleramonda.it* links sponsorizzati, con il che – ai fini che qui interessano – è provata così la circostanza ex art. 3.7, co. 1, lettera (d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it”.



Infine, 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/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "zegna.mobi" - *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang*). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario 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 (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - *Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca*).

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Ricorrente del dominio contestato "sorelleramonda.it" sono per sé fatti che impediscono alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri prodotti all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i prodotti che la Ricorrente vorrebbe attivare al di sotto del nome a dominio opposto è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale ".it".

Appare quindi 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 segno distintivo "sorelleramonda.it" 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.

Ancora, 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 il



Sig. Ferdynand Kiepski e il marchio “SORELLERAMONDA” abusivamente utilizzato nel nome a dominio opposto “sorelleramonda.it”.

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.



Tuttavia, il Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento de quo, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

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 Sorelle Ramonda S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "sorelleramonda.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, 18 Novembre 2013

Avv. Cristiano Bertazzoni