



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 "sorrentoluxurytrips.it"

* * * * *

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

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione sociale Sorrento Luxury S.r.l.
Indirizzo sede legale Viale Montariello n. 8
CAP 80067
Città Sorrento
Provincia Napoli
Italia
Legale rappresentante e funzione ricoperta Sig. Roberto Lauro – Amministratore Unico
Recapiti telefonici 3343126664
URL <http://www.sorrentoluxury.it>
Indirizzo di Posta elettronica info@sorrentoluxury.it
Partita IVA 07452061216

(“Ricorrente”)

Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il ricorrente

Cognome De Luca
Nome Giuliano
Indirizzo Via Parsano n. 4
CAP 80067
Città Sorrento
Provincia Napoli
Italia
Recapiti telefonici 3393346639
URL www.giulianodeluca.it
Indirizzo di Posta elettronica info@giulianodeluca.it
PEC info@pec.giulianodeluca.it



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

Denominazione sociale del soggetto che risulta attualmente intestatario del nome a dominio

Denominazione/Ragione sociale RESTART s.a.s. di Pollio A.

Indirizzo Via Cristoforo Colombo n. 81

CAP 80062

Città Meta

Provincia Napoli

Italia

Recapiti telefonici 3336404156

Indirizzo di Posta elettronica restartboat@gmail.com

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

sorrentoluxurytrips.it

Collegio (unipersonale): Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 15 Luglio 2019 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 "sorrentoluxurytrips.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 "sorrentoluxurytrips.it".



3. Il PSRD:

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

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "sorrentoluxurytrips.it" risultava assegnato alla società RESTART s.a.s. di Pollio A. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged / serverDeleteProhibited*".

4. In data 16 Luglio 2019 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 (allegando versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica restartboat@gmail.com come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "sorrentoluxurytrips.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 19 Luglio 2019 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio sorrentoluxurytrips.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 19 Luglio 2019 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 19 Luglio 2019 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.

6. In data 9 agosto 2019 il Resistente faceva pervenire – entro i termini assegnati - una propria memoria di replica, che il PSRD comunicava alle Parti in data 10 agosto 2019.

7. Successivamente, 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 data 2 Settembre 2019 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 "sorrentoluxurytrips.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *



B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA SORRENTO LUXURY S.R.L.

La Ricorrente dichiara di essere attiva fin dal 2013 nel comparto dei servizi di lusso del settore charter nautico, locazione e noleggio di natanti e imbarcazioni con o senza equipaggi, oltre a fornire servizi turistici in senso lato nel comparto delle escursioni, della ristorazione, della gestione e prenotazione di attività extra-alberghiere, ivi inclusi i servizi di prenotazione *transfer* terrestri ed aerei, e servizi correlati nel settore dell'abbigliamento.

Afferma la Ricorrente che l'impegno profuso nel corso degli anni ha consentito di acquisire un'elevata reputazione (per la società, i suoi marchi e i nomi a dominio registrati) a livello nazionale ed internazionale (inclusa la partecipazione all'edizione 2018 del World Travel Market a Londra), divenendo un punto di riferimento per la prestazione di servizi “luxury” per la penisola Sorrentina e la costiera amalfitana, tanto da attrarre clientela VIP (cfr. doc. 10) e da acquisire sui social media e sulle piattaforme web dedicate valutazioni e punteggi elevati.

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 di essere titolare – oltre che di registrazioni di nomi a dominio - delle seguenti registrazioni di marchio d'impresa rispetto alle quali asserisce la “palese” confondibilità del nome a dominio opposto:

1. Marchio di Impresa “Sorrento Luxury” depositato Presso l’Ufficio Brevetti e Marchi in data 17/5/2017 con n. 302017000052532 per le classi 12,14,18,21,22,25,32,33,36,37,39,40,42,43 e registrato in data 12/08/2018;
2. Marchio UE n. “Sorrento Luxury” n. 017994820 depositato in data 30/11/2018, per le classi 12, 14, 18, 21, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 (Classificazione di Nizza) presso l'EUIPO.

Afferma la Ricorrente che l'aggiunta dell'elemento denominativo “*trips*” al nome a dominio del Resistente, così come il country code “.it”, a nulla valgono nella prospettiva di evitare la confondibilità rispetto ai segni verbali “Sorrento Luxury” che costituiscono il cuore dei menzionati titoli di proprie-



tà industriale, dei nomi a dominio e della stessa ragione sociale della Ricorrente.

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con i marchi e la ragione sociale della Ricorrente, quest'ultima dichiara che il nome a dominio opposto oggetto della presente procedura di riassegnazione è “*palesemente confondibile*” con i marchi anteriori registrati, determinandosi una confusorietà presso il pubblico di riferimento.

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 “*Sorrento Luxury*” e con il corrispondente nome a dominio (registrato l’8 Maggio 2019 ed utilizzato solo per un redirect ai siti web della Restart né – infine – può vantare alcun diritto o interesse legittimo di altra fonte o natura sul segno incorporato nel nome a dominio “*sorrentoluxurytrips.it*”).

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 assegnatario in mala fede in quanto:

1. il Resistente è un concorrente diretto della Ricorrente, operando nel medesimo comparto merceologico dei servizi di noleggio di imbarcazioni da diporto ed avendo sede legale ed operativa nelle immediate vicinanze della Ricorrente anche sul piano della ubicazione territoriale;
2. il Resistente avrebbe cessato l’utilizzo di un dominio identico (*sorrentoluxurytrips.com*) a seguito della ricezione di una diffida da parte del legale della Ricorrente;
3. la “*probabilità di confusione tra il dominio oggetto del presente ricorso e l’attività svolta dalla Ricorrente si è palesato in maniera inequivocabile all’interno di una recensione di una cliente della Restart che rimasta insoddisfatta del servizio di cui ha usufruito, proprio a causa della confusione generata dalla Resistente, ha pubblicato un commento negativo sul-*



la scheda Google Business dell'odierna Ricorrente, lamentandosi nello specifico di servizi MAI forniti dalla Sorrento Luxury";

4. l'esistenza di una mera landing page al di sotto della URL di cui al nome a dominio sarebbe sintomo di "prolungato non utilizzo" del nome a dominio, a riprova della malafede.

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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE RESTART S.A.S. DI POLLIO A.

Nella sua memoria di replica la società Restart S.a.S. di Pollio A. afferma di essere una società operativa dal 2016 in comparti merceologici distinti e non confondibili da quelli della Ricorrente (che offrirebbe servizi eterogenei e, a differenza del Resistente, per quanto riguarda il noleggio di imbarcazioni, solo imbarcazioni da diporto superiori a dieci metri di lunghezza, mentre il Resistente dispone solo di una flotta di gozzi, tutti natanti inferiori ai dieci metri).

Afferma inoltre il Resistente che i servizi da esso offerti si diversificano da quelli della Ricorrente per tipologia e quantità.

Quanto al fondamento giuridico delle rivendicazioni della Ricorrente, il Resistente replica come segue:

1. il segno distintivo e i marchi della Ricorrente sono privi di capacità distintiva, ai sensi dell'art. 13 del Codice della proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), essendo composti da elementi denominativi appartenenti o alle origini geografiche protette ("Sorrento") o a termini del linguaggio comune ("luxury");
2. sarebbe di conseguenza infondata l'asserzione di esclusiva della Ricorrente su tali segni, peraltro in 14 classi merceologiche;



3. il nome a dominio in questione – insieme ad altri simili – può coesistere, essendo promozione di marchi deboli, anche in base a specifica giurisprudenza sulla coesistenza di marchi deboli non confondibili;
4. non vi sarebbe in ogni caso alcun rischio di associazione e/o confusione tra i segni in comparazione;
5. non vi sarebbe detenzione passiva del nome a dominio, e dunque da tale circostanza si dovrebbe dedurre l'assenza di mala fede nella registrazione del nome a dominio contestato;
6. il Resistente farebbe uso del dominio sorrentoluxurytrips.com in data anteriore a quella di deposito della domanda di marchio europeo della Ricorrente.

Quanto alla specifica difesa ai sensi dell'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute, il Resistente asserisce che la legittimità del proprio lecito utilizzo del nome a dominio sorrentoluxurytrips.it deriva dalla "diversità ontologica" dei prodotti e dei servizi offerti da Ricorrente e Resistente, dalla quale deriverebbe l'inesistenza di ogni possibile confusione e associazione lesiva dei segni in comparazione.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE SORRENTO LUXURY 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.

Preliminarmente, appare opportuno ricordare alle Parti la natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale della procedura di riassegnazione, da cui consegue che l'esperto investito del potere decisorio non può travalicare detta natura andando oltre i limiti della sua cognizione e competenza, che sono rappresentati dalla esclusiva valutazione:

quanto al ricorrente, se egli abbia provato

1. l'identità tra nome dominio contestato e marchio – o marchi – su cui vanta diritti; oppure
2. l'identità tra nome dominio contestato e altro segno distintivo aziendale su cui vanta diritti; oppure
3. l'identità tra nome dominio contestato e il proprio nome e cognome; oppure
4. la idoneità del nome a dominio contestato a “*indurre in confusione*” il pubblico di riferimento rispetto ad un marchio – o a dei marchi – o ad un altro segno distintivo aziendale o al nome e cognome su cui il ricorrente vanta diritti;



5. la malafede nella registrazione e nel successivo utilizzo del nome a dominio contestato;

quanto al resistente, se egli abbia provato

1. un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, eventualmente anche in riferimento alle ipotesi codificate (in via solo esemplificativa e non esclusiva) dall'articolo 3.6 del Regolamento Dispute.

E' escluso – in altri termini – il potere dell'esperto di compiere valutazioni proprie di un organismo giurisdizionale (come ad esempio sulla natura dei marchi o sulla loro validità o efficacia), dovendosi egli limitare ad un esame amministrativo e comparativo delle allegazioni documentali delle Parti, pur nell'ambito dei "principi di diritto dell'ordinamento italiano" (cfr. art. 4.15 del Regolamento Dispute). In caso contrario, ne sarebbe viziata non solo la decisione del singolo caso, ma la natura stessa della procedura di riassegnazione.

In tale specifica ed esclusiva prospettiva, si formulano le considerazioni che seguono.

* * * * *

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

Preliminamente va osservato che tanto il marchio nazionale denominativo-figurativo complesso "Sorrento Luxury" (depositato presso l'UIBM in data 17/5/2017 con n. 302017000052532 per le classi 12,14,18,21,22,25,32,33,36,37,39,40,42,43, con registrazione concessa in data 12/08/2018) che la domanda di marchio UE denominativo-figurativo complesso "Sorrento Luxury", depositata in data 30/11/2018, per le classi 12, 14, 18, 21, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 sono di titolarità non della Ricorrente, ma di tre distinte persone fisiche: i Sigg.ri Luigi Vitiello, Antonino Lauro e Roberto Lauro.



Inoltre, la domanda di marchio UE “*Sorrento Luxury*” n. 017994820 depositata in data 30/11/2018, per le classi 12, 14, 18, 21, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 è attualmente oggetto di una procedura di opposizione in sede europea in corso, e dunque non risulta ancora concesso.

In base a quanto precede, questo Collegio può dunque effettuare le valutazioni nella prospettiva dell’art. 3.6.(a) del Regolamento Dispute, basandosi esclusivamente:

1. sulla idoneità del nome a dominio contestato “*sorrentoluxurytrips.it*” a “*indurre in confusione*” il pubblico di riferimento rispetto al marchio di mero fatto “*Sorrento Luxury*” che la Ricorrente utilizza dal Marzo del 2013;
2. sulla idoneità del nome a dominio contestato “*sorrentoluxurytrips.it*” a “*indurre in confusione*” il pubblico di riferimento rispetto al “*segno distintivo aziendale*” rappresentato dalla ragione sociale “*Sorrento Luxury*” della Ricorrente.

D’altra parte, ciò è coerente e legittimo:

- in base alla prova fornita dalla Ricorrente circa la acquisita notorietà (cd. “*secondary meaning*”) assunta – anche presso una clientela internazionale e di particolare pregio, come provato in Allegato 10 dalla Ricorrente – dalla ragione sociale “*Sorrento Luxury*” (anche in base alla consolidata prassi decisionale dell’OMPI per cui “*l’utilizzo nel commercio di una ragione sociale consolidata presso il mercato di riferimento è un fattore legittimante il fondamento di diritti su un marchio non registrato*”, si vedano le decisioni *Nordtek Imexco v. Nordtek imex* – Caso n. D2017-2446; *Arnold Bernhard & Co., Inc. v. PrivacyProtect.Org / Kevin Dale Press*, Caso n. D2010-1511; *Synthite Limited v. Synthite Chemicals*, Caso n. D2013-1518);
- in base alla previsione dell’articolo 3.6, lettera (a) del Regolamento Dispute, che fa riferimento in generale al “*marchio su cui il ricorrente vanta diritti*”, non prescrivendo che esso sia incorporato in un vero e proprio titolo di proprietà industriale concesso;
- in base alla previsione dell’articolo 4.2, n. 5 del Regolamento Dispute, ove si richiede che il ricorrente specifichi – anche in alternativa al marchio – il “*se-*



gno distintivo" che si ritiene violato, sul presupposto che non sempre i ricorrenti sono anche titolari di titoli di proprietà industriale o di marchi di fatto, non dovendosi perciò escludere la tutela di segni non titolati, come ad esempio la ragione sociale (cfr. la sentenza 5 aprile 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che riconosce la protezione specifica della denominazione sociale e del nome commerciale utilizzato da una società, se riconosciuta anche dal diritto nazionale);

- in base al principio generale dell'unitarietà dei segni distintivi di cui all'articolo 22 del d.lgs. 30/2005 recante il Codice della Proprietà Industriale, che appronta una specifica tutela anche per la "*denominazione o ragione sociale*");
- in base ad una delle domande del reclamo come depositato dalla Ricorrente (cfr. paragrafo 5.b.1 del ricorso introduttivo della Ricorrente), che appunto specifica la ragione sociale "*Sorrento Luxury*" quale uno dei fondamenti del reclamo e ne contesta la violazione da parte della assegnazione in uso al Resistente del nome a dominio contestato "*sorrentoluxurytrips.it*".

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

Il nome a dominio "*sorrentoluxurytrips.it*" del Resistente, difatti, include per intero gli elementi distintivi – meritevoli di protezione per quanto sopra - della ragione sociale "*Sorrento Luxury*" e del corrispondente marchio di fatto di titolarità della Ricorrente. Inoltre, da un lato, l'aggiunta dell'elemento verbale "*trips*" (da tradursi con "*viaggio, gita, giro turistico*") non è idonea ad apportare la necessaria capacità distintiva onde differenziare – nella percezione del pubblico – la portata e la imputabilità dei diversi segni in comparazione; dall'altro – ad avviso di questo Collegio – aumenta, al contrario, la "idoneità a indurre in confusione" circa il soggetto che organizza viaggi/gite/giri turistici nel territorio di Sorrento.

Questo Collegio ritiene difatti non accoglibile l'asserzione del Resistente circa la "*ontologica differenza*" dei servizi offerti rispetto al Ricorrente, tale da determinare la non confondibilità tra i segni. E ciò per le seguenti ragioni:



1. in ogni caso è sufficiente – ai fini delle necessarie valutazioni di “*idoneità a indurre in confusione*” – la congruità tra attività di charter nautico che entrambe le società svolgono, valendo invece le considerazioni sulla tipologia di natanti utilizzati (nell’ottica dello specifico target di clientela) e sulla lunghezza delle imbarcazioni ai fini della valutazioni sulla malafede che più oltre lo scrivente Collegio formulerà;
2. che la Restart offra anche servizi diversi da quelli offerti dalla Ricorrente non emergerebbe comunque per un consumatore medio che si imbattesse per la prima volta nel nome a dominio *sorrentoluxurytrips.it*, che anzi suggerisce a quel consumatore medio che il *core* dei servizi del Resistente è appunto l’organizzazione di viaggi, giri turistici o gite (“*trips*”) di lusso nel territorio della penisola Sorrentina.

Nel caso all'esame, inoltre, la confondibilità è stata provata documentalmente anche con riferimento all'allegato n. 18 della Ricorrente, relativo alla pubblicazione di un commento negativo sui servizi ricevuti da una cliente del Resistente, ma erroneamente imputati alla Sorrento Luxury S.r.l.

Per quanto precede, lo scrivente Collegio ritiene provata dalla Ricorrente la condizione sub. art. 3.6, lettera (a) del Regolamento Dispute e la idoneità del nome a dominio contestato a indurre in confusione rispetto alla propria ragione sociale e al marchio di fatto utilizzato dalla società rispetto al quale la Ricorrente vanta legittimi diritti.

* * * * *

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 ricevano 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'elenco fornito 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 *sorrentoluxurytrips.it* da parte del Resistente è provata dalla Ricorrente in quanto riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

In primo luogo, deve escludersi – proprio per la contiguità territoriale delle rispettive società della Ricorrente e del Resistente e la medesima operatività merceologica, per lo meno nei servizi di trasporto nautico turistico – che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio *sorrentoluxurytrips.it* ignorando l'esistenza del medesimo segno già utilizzato in precedenza dalla Ricorrente. Difatti, anche se il Resistente aveva registrato in data anteriore (il 25.02.2018) il diverso nome a dominio *sorrentoluxurytrips.com*, ciò non vale ad escludere i diritti anteriori: la domanda di marchio italiano “*Sorrento Luxury*” (ancorchè non intestata alla Ricorrente, ma ai soci e proprietari della Sorrento Luxury S.r.l. come persone fisiche) è ancora precedente, essendo datata 17 Maggio 2017 (come è noto, la registrazione, una volta concessa, retroagisce alla data originaria del deposito di un marchio). Una tale conclusione è giustificata, ad avviso dello scrivente Collegio, proprio dalla precipua scelta del Resistente di utilizzare nel corpo del dominio contestato il termine “*luxury*”. Difatti, appare al Collegio altamente contraddittorio che il Resistente contesti – in prima battuta – che i propri servizi sono rivolti ad un pubblico non di lusso (tanto è vero che dichiara che i mercati di riferimento tra Restart e Sorrento Luxury S.r.l. sono diversi, rivolgendosi la Restart – con i suoi natanti inferiori ai dieci metri – ad un pubblico diverso e non certo dotato delle disponibilità economiche della clientela della Sorrento Luxury S.r.l. che invece offre servizi di lusso, esclusivamente con natanti dai dieci metri in su), mentre indichi nel nome a dominio il riferimento – letterale – a servizi “*luxury*” con riferimento alla organizzazione di “*trips*”, di gite turistiche nella penisola Sorrentina.

Vi è anche da considerare – contrariamente a quanto asserito dal Resistente – che la scelta del termine “*luxury*” non è una mera e generica indicazione effettuata mediante l'impiego di un termine del linguaggio co-



mune con valenza meramente descrittiva. In primo luogo, è noto come l'utilizzo di un termine di lingua straniera – quando comunemente utilizzato nel linguaggio – non sia soggetto al fenomeno cosiddetto della “volgarizzazione” se continua – nell’uso linguistico che se ne fa - ad avere una idoneità alla capacità distintiva concettuale. In tal senso, proprio il termine “luxury” viene utilizzato per contraddistinguere – nella lingua italiana e secondo la attuale manualistica marketing internazionale e la terminologia accettata dagli standard commerciali in uso nel commercio internazionale – il “comparto o mercato in cui si offrono beni o servizi beni considerati non essenziali la cui domanda cresce in presenza di redditi alti” (cfr. Il Sole 24 ore, 23 Novembre 2017 . Sezione “Parole Chiave”). In tale prospettiva l’utilizzo del termine “luxury” all’interno del nome a dominio contestato *sorrentoluxurytrips.it* assume valore anche ai fini della malafede nella registrazione del nome a dominio: consapevolmente il Resistente ha voluto chiedere in assegnazione un nome a dominio ben sapendo che i suoi servizi – per lo meno nel comparto nautico, come anche dichiarato nella memoria di replica – si rivolgevano ad un pubblico di consumatori non di lusso. E con ciò andando a impedire invece alla Ricorrente l’offerta di servizi alla propria clientela di lusso (target precipuo della Sorrento Luxury S.r.l.).

Le circostanze sopra indicate 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 segno *Sorrento Luxury* con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo. Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio “*sorrentoluxurytrips.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, 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/assegnavario (cfr. *ex multis* il caso OMPI D2017-2107 *Esselunga S.p.A vs. Carla Giorgi*: “Si osserva altresì che il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun sito web attivo con la conseguente conclusione che la sua detenzione da par-



*te della Resistente configura il tipico comportamento definito *passive holding* o *domain parking* che costituisce anch’esso un indice di malafede. Infatti, la semplice detenzione di un nome a dominio che corrisponde all’altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio contestato lo stia mantenendo in danno dell’altra parte”).*

D’altra parte non costituisce assolutamente prova di uso del nome a dominio contestato – e cioè *sorrentoluxurytrips.it* – la produzione di Google Analytics riferiti ad un nome a dominio diverso (e cioè *sorrentoluxurytrips.com*, cfr. all. 3 del fascicolo del Resistente), né la menzione dei segni compositi “*sorrento luxury*” oppure “*sorrento luxury trips*” su siti e URL diverse (come ad esempio *sorrentotrips.com*). Per escludere il *passive holding* il resistente deve dare prova di utilizzo dello specifico nome a dominio contestato che - al contrario - questo Collegio ha potuto verificare trovarsi ancora, in data odierna, in stato di *domain parking*.

Non richiede infine particolari argomentazioni la prova fornita dalla Ricorrente circa la circostanza – valevole ai sensi dell’articolo 3.7,lettera (e) - che la Restart S.a.S. di Pollio A. non è personalmente conosciuta, come ente di diritto privato, con gli elementi inclusi nel nome a dominio *sorrentoluxurytrips.it* per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile – a livello di conoscenza commerciale presso il pubblico con quel segno - con il Resistente.

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.

Questo Collegio ritiene che il Resistente non abbia offerto alcuna prova di avere diritto o titolo in relazione allo specifico nome a dominio oggetto di opposizione (cioè: *sorrentoluxurytrips.it*) né che abbia altrimenti provato in merito alcuno dei requisiti sopra menzionati: nella parte relativa della propria memoria di replica, difatti, la Restart formula considerazioni o su diversi nomi a dominio (quali *sorrentoluxurytrips.com* o *sorrentotrips.com*) oppure contesta l'inesistenza di una situazione di *passive holding* asserendo però - in maniera inconferente rispetto alla necessità di documentare propri diritti o titoli sul dominio specifico *sorrentoluxurytrips.it* - di aver utilizzato nomi a dominio di-



versi che sarebbero – in realtà erroneamente – atti ad escludere il prolungato e mancato utilizzo del – diverso – nome a dominio *sorrentoluxurytrips.it*.

Quanto alla buona fede nell'utilizzo del nome a dominio, la stessa deve considerarsi esclusa sia dalle prove contrarie offerte dalla Ricorrente, sia dalle ulteriori deduzioni dello scrivente Collegio ai sensi dell'art. 3.7, u.c. del Regolamento Dispute, sia – infine – dalla inesistenza di prova positiva che sarebbe stato onere del Resistente allegare, mentre dalla memoria di replica depositata emerge il contrario, per quanto sopra documentato e considerato.

E' in ogni caso oggettivo, poi, che il Resistente non sia ovviamente conosciuto come azienda attraverso il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Infine il Resistente non ha offerto a questo Collegio alcuna prova che del nome a dominio "*sorrentoluxurytrips.it*" stia facendo un legittimo uso non lesivo della concorrenza tra due realtà che – come già osservato – sono così strettamente contigue dal punto di vista del territorio e di parte dei servizi (quelli sul *chartering* e trasporto nautico turistico) che ne caratterizza l'offerta.

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 Sorrento Luxury S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*sorrentoluxurytrips.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, 23 Settembre 2019

Avv. Cristiano Bertazzoni

A blue ink handwritten signature of 'Avv. Cristiano Bertazzoni' in cursive script, with a horizontal line underneath it.