

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### MELATONINAPIERPAOLI.IT

Ricorrente: WALTER PIERPAOLI  
Rappresentato dagli avv.ti Nicola Brenna e  
Massimo Giordano

Resistente: PHARMACY & WELLNESS ITALIA S.R.L.

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Enzo Fogliani

### Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 31 marzo 2011 e arrivato a mezzo raccomandata in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano il 6 aprile, il prof. WALTER PIERPAOLI, di cittadinanza italiana e residente in Svizzera, rappresentato dagli avv.ti Nicola Brenna e Massimo Giordano, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio MELATONINAPIERPAOLI.IT, assegnato a PHARMACY & WELLNESS ITALIA S.R.L.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio MELATONINAPIERPAOLI.IT è stato assegnato a Pharmacy & Wellness Italia s.r.l. il 18 maggio 2007;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo [www.melatoninapierpaoli.it](http://www.melatoninapierpaoli.it) viene visualizzata una pagina web di vendita di prodotti contro l'invecchiamento a base di melatonina zinco e selenio. Compare il nome "dr. Pierpaoli" e la scritta "elisir di vita – l'unica Melatonina Pierpaoli certificata al Ministero della Salute".

Il 14 aprile 2011, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Pharmacy & Wellness Italia s.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il 23 maggio 2011 la Segreteria informava la parte reclamante tramite posta elettronica e a mezzo raccomandata a.r. al registrante, da quest'ultimo correttamente ricevuta, che il plico risultava

essere stato recapitato il 19 maggio 2011 e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 13 giugno 2011.

Nessuna replica veniva depositata nel termine previsto dalla Pharmacy & Wellness Italia s.r.l.

In data 15 giugno 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare il Prof. Avv. Enzo Fogliani della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava in pari data.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 16 giugno 2011.

### **Allegazioni delle parti**

#### **a) Allegazioni della Ricorrente.**

Secondo quanto riportato nel ricorso, il Prof. Walter Pierpaoli è uno studioso di fama internazionale, autore di numerose pubblicazioni e approfonditi studi sull'uso della melatonina come molecola utilizzata per contrastare l'invecchiamento dell'organismo umano.

Nell'ambito della sua attività di ricerca, il Prof. Walter Pierpaoli ha realizzato un farmaco, denominato "Melatonina Dr. Pierpaoli" a base di melatonina, zinco e selenio.

Con contratto di produzione e distribuzione del 15 aprile 2010, il Prof. Walter Pierpaoli ha ceduto i diritti relativi allo sfruttamento commerciale delle proprie ricerche e del suo nome associato agli utilizzi medici dei propri studi sulla melatonina, alla società Erbex S.r.l. di Badia Polisene (RO).

Il Ricorrente afferma che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lett. e) del Regolamento.

Il Ricorrente afferma poi che il nome a dominio contestato *melatoninapierpaoli.it* è identico al marchio del farmaco registrato "Melatonina Dr. Pierpaoli" ed al nome proprio del Professore e che dedicando una pagina web allo stesso Prof. Walter Pierpaoli con tanto di curriculum e foto, la Pharmacy & Wellness Italia S.r.l. lede i diritti all'identità personale e all'immagine del Ricorrente.

Quindi il Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non avendo alcuna attinenza con esso.

Riguardo la malafede della Pharmacy & Wellness Italia S.r.l, il Ricorrente individua nella condotta della Resistente un chiaro tentativo di sfruttamento e usurpazione del nome del Prof. Walter Pierpaoli per sviare la clientela del Ricorrente.

Il Ricorrente deduce infine che, stante la notorietà raggiunta dal Prof. Walter Pierpaoli, è inverosimile che la registrazione del dominio *melatoninapierpaoli.it* sia stata casuale e non, al contrario, finalizzata a trarre un indebito vantaggio.

Il Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

**b) Allegazioni della Resistente.**

Da parte sua la Pharmacy & Wellness Italia S.r.l, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la e-mail di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

**Motivi della decisione**

I motivi dedotti dal Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

**a) Identità e confondibilità del nome a dominio.**

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità *“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è sostanzialmente identico al nome del farmaco del Ricorrente; inoltre contiene per intero il cognome del prof. Pierpaoli.

Risulta quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

**b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L'art. 3.6, III comma del Regolamento prevede che *“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 od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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, oppure 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”*.

La Resistente, pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente diritto o titolo all'uso del nome a dominio MELATONINAPIERPAOLI.IT, non ha inviato le proprie difese alla Camera Arbitrale di Milano, non fornendo quindi al sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo diritto o titolo all'uso del nome a dominio in oggetto.

Né risulta, a quel che si è potuto verificare d'ufficio su internet, alcun elemento da cui dedurre un diritto o titolo al nome a dominio in contestazione in capo alla Resistente.

Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento per riassegnazione del nome a dominio.

**c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Quanto alla malafede nella registrazione e nell'uso del dominio ritiene il sottoscritto che essa sia stata provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede. Fra queste, *“la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in 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”* (art. 3.7 lett. d).

Tale circostanza appare provata nel caso in esame. La notorietà del nome del Professore Pierpaoli e del marchio del farmaco a base di melatonina è facilmente riscontrabile da una rapida ricerca sul web. Inserendo nel motore di ricerca le parole *melatonina pierpaoli* si può facilmente ottenere dei riferimenti all'attività di ricerca e ai prodotti farmaceutici offerti dal Ricorrente.

La notorietà del prodotto “Melatonina dr. Pierpaoli” è tale è assolutamente impensabile che la Resistente, nel registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza dell'esistenza del nome *“melatoninapierpaoli”*, nonché del diritto che la Ricorrente vanta sullo stesso.

Ciò è confermato sia dalla specificità del nome in contestazione, sia dal fatto che la *home page* del sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene la proposta di vendita di un prodotto del Dr. Pierpaoli in diretta concorrenza con la società Erbex S.r.l. ufficialmente produttrice e distributrice dei prodotti Dr. Pierpaoli per l'Italia.

Quindi, si deve ritenere che la Resistente abbia agito in malafede, perché al momento in cui ha chiesto l'assegnazione del dominio in contestazione, sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del nome del Prof. Pierpaoli e del suo prodotto farmaceutico.

Da quanto finora detto appare dunque evidente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio contestato rientra in un più ampio disegno volto ad *“attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione”*.

Si ritengono dunque soddisfatte le circostanze di cui all'art. 3.7, lett. d) del Regolamento.

Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e) dell'art. 3.7 del Regolamento, ossia che *“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 titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”*. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non essendo emerso alcun collegamento fra la Resistente, titolare del nome a dominio in

contestazione, con il nome a dominio registrato.

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

**P.Q.M.**

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio "*melatoninapierspaoli.it*" al Prof. WALTER PIERPAOLI, residente in Montedato Riazzino (Svizzera), casa Margarita.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 29 giugno 2011

Prof. Avv. Enzo Fogliani