

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### **ORAZIOLUCIANO.IT**

Ricorrente: LUCIANO SRL  
rappresentata dall' Avv. Danilo De Felice

Resistente: Sig. Alfonso Nahum  
rappresentato dall'Avv. Davide Ottolenghi

Collegio (unipersonale):  
Dott. Luca Barbero

### **Svolgimento della procedura**

Con deposito di ricorso perfezionatosi l'11/11/2015 presso la Camera Arbitrale di Milano, LUCIANO SRL, con sede legale in Via Vito Romano, P.co Mastrominico, Santa Maria C.V. (CE), rappresentata dall'Avv. Danilo De Felice, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio ORAZIOLUCIANO.IT, assegnato al Sig. Alfonso Nahum con sede in Via Torricella 8, Firenze.

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

- a) il dominio ORAZIOLUCIANO.IT è stato assegnato al Signor Alfonso Nahum il 1° giugno 2015;
- 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 ORAZIOLUCIANO.IT in data 12/11/2015 viene visualizzata una pagina web con tessuti e cravatte su sfondo scuro riportante al centro la scritta "ORAZIO LUCIANO, Official Site, WE ARE COMING SOON, Orazio Luciano is a family owned Neapolitan tailoring house, each creation is handcrafted with a particular attention to effortless fit, comfort and masculine refinement. From humbly origins, Orazio Luciano has become widely recognised as one of the finest sartorial brand in the world". A seguire compare la scritta "SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER, Subscribe below to our newsletter to receive exclusive offers and the latest news on our products and services", e un campo di testo in cui inserire l'indirizzo email raffigurante l'icona della busta. Più sotto, compaiono le icone di

Facebook e di Instagram all'interno di due riquadri, e più sotto ancora una freccia all'interno di un cerchio. In fondo alla pagina, compare in piccolo il simbolo del copyright con la scritta Luciano Srl, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vito Romano, P.co Mastrominico, codice fiscale e partita IVA 03226380610.

Il 13/11/2015, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo confermato dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, anticipando in pari data il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il giorno 01/12/2015 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato in data 20/11/2015 e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 30/12/2015.

In data 29/12 pervenivano le repliche tramite PEC.

Della decisione relativa al reclamo veniva incaricato il Dott. Luca Barbero che accettava il 04/01/2016.

Alle parti sono stati comunicati tramite posta elettronica in data 04/01/2016 l'accettazione dell'incarico e il termine per la decisione fissato al 26/01/2016.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato corrisponda: i) ai propri marchi registrati italiani n. 1335057, depositato in data 26 maggio 2008, nella classe 24, e 1523924, depositato in data 12 giugno 2012 nelle classi 18 e 25; ii) al proprio marchio internazionale n. 1128962, registrato il 4 luglio 2012, nelle classi 18 e 25; e iii) alla propria ditta, corrispondente al nome e cognome del fondatore, Orazio Luciano, utilizzata sin dal 1990 in Italia e all'Estero dalla Ricorrente per rappresentare la propria attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento sartoriale per uomo, pelletteria ed accessori.

La Ricorrente asserisce che il Resistente sia un prestanome del signor Vittorio Nahum, che avrebbe svolto negli ultimi anni il ruolo di stocchista della merce della Ricorrente negli Stati Uniti d'America in collaborazione con il gruppo Morigi, che gestisce il sito "www.morigimilano.com". Allega inoltre una pagina web di tale sito Internet in data agosto 2014 dalla quale si evincerebbe la conoscenza del marchio della Ricorrente da parte dell'effettivo titolare del nome a dominio contestato.

La Ricorrente informa il Collegio che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato per promuovere la commercializzazione di prodotti di abbigliamento di vari marchi e, a seguito di contatti con la Ricorrente, ha temporaneamente reindirizzato il nome a dominio sul sito “www.laverasartorianapoletana.it” della Ricorrente. Sostiene quindi la “precarietà” e “pericolosità” di tale reindirizzamento, idoneo a far pensare che il Resistente sia conosciuto con il nome ORAZIO LUCIANO corrispondente al nome a dominio contestato.

La Ricorrente sostiene inoltre che il Resistente stia facendo un uso commerciale del nome a dominio contestato allo scopo di sviare la clientela del legittimo titolare del marchio.

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è usato in malafede dal Resistente in quanto: i) il Resistente non ha alcun collegamento con il nome ORAZIO LUCIANO compreso nel nome a dominio contestato e non ha alcun legittimo interesse in relazione allo stesso, che detiene soltanto come merce di scambio con la Ricorrente; ii) il nome a dominio contestato risulta registrato nel 2015, successivamente alle registrazioni dei marchi della Ricorrente, al fine di sfruttarne la notorietà e la fama, ed il Resistente era invero a conoscenza dei segni distintivi della Ricorrente avendo svolto la funzione di stocchista della merce della Ricorrente negli Stati Uniti d’America nell’ultimo anno; iii) l’effettivo titolare ha concesso alla Ricorrente esclusivamente il reindirizzamento del nome a dominio contestato sul sito web della Ricorrente, dietro l’ottenimento di nuovi stock di merce a condizioni vantaggiose; iv) il Resistente non è l’effettivo titolare del nome a dominio contestato, ma un semplice prestanome.

### **Posizione del Resistente**

Il Resistente informa il Collegio che il signor Vittorio Nahum citato dalla Ricorrente è il figlio di Alfonso Nahum, titolare della ditta denominata Morigi Milano, fondata nel 2006 e con sede negli Stati Uniti, che svolge attività di vendita, in modalità e-commerce, di prodotti di abbigliamento e accessori di marche prevalentemente italiane.

Il Resistente sottolinea che la collaborazione commerciale con la Ricorrente è iniziata nel 2010, quando il Ricorrente era “in generale e certamente del tutto sconosciuta sul mercato americano” ed ha quindi concordato con la Morigi Milano una forma di collaborazione continuativa, che prevedeva la distribuzione degli abiti sartoriali della Ricorrente, per la relativa rivendita sul sito [www.morigimilano.com](http://www.morigimilano.com).

Sostiene il Resistente che gli effetti della collaborazione con la Ricorrente sono stati di forte soddisfazione per entrambe le imprese, con acquisti di prodotti da parte del Resistente per un valore di 300.000 Euro in questi anni di collaborazione commerciale.

Il Resistente afferma che, all'inizio della collaborazione commerciale con la Ricorrente, la Ricorrente utilizzava il marchio e nome commerciale La Vera Sartoria Napoletana e che, nel 2010, le due imprese hanno concordato di iniziare ad utilizzare il nome ORAZIO LUCIANO per la presentazione di alcuni prodotti di abbigliamento della Ricorrente. Alla luce di tale accordo tra le parti, la Morigi Milano ha registrato in data 12 maggio 2011 il nome a dominio <orazioluciano.com>, al fine di reindirizzare i soggetti interessati al relativo marchio sul sito [www.morigimilano.com](http://www.morigimilano.com). Rileva il Resistente che al tempo la Morigi Milano era per la Ricorrente un ottimo strumento per sviluppare le proprie vendite e la propria visibilità online, il che ha giustificato la registrazione e l'uso incontestati del nome a dominio ".com".

L'accordo commerciale tra le imprese prevedeva la titolarità del nome a dominio .com a fronte dell'acquisto e rivendita di prodotti a marchio ORAZIO LUCIANO o La Vera Sartoria Napoletana e della promozione dei marchi attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari e la presentazione dell'azienda su diversi blog e sulla pagina dedicata di eBay.

Il Resistente sostiene quindi che il nome a dominio contestato sia stato registrato sulla base degli accordi sopra citati, e indica che la registrazione è stata effettuata a nome di Alfonso Nahum in buona fede per ragioni di praticità gestionale, in quanto questi vive in Italia.

Il Resistente afferma di essere stato e di essere perfettamente consapevole dei diritti vantati dalla Ricorrente sul nome ORAZIO LUCIANO, avendo avuto intensi rapporti commerciali con la Ricorrente e avendo utilizzato con il relativo consenso per circa 5 anni il nome a dominio <orazioluciano.it>. Il Resistente sostiene che la Ricorrente potrebbe riconoscere di avere essa stessa beneficiato del posizionamento e della notorietà della Morigi Milano nel settore della vendita online di abbigliamento classico.

Il Resistente indica di avere effettuato e mantenuto in buona fede la registrazione del nome a dominio contestato e chiede, pertanto, che venga rigettata la richiesta di riassegnazione formulata dalla Ricorrente.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Questione preliminare: identità del Resistente**

Sulla base della documentazione agli atti, emerge che il nome a dominio contestato è registrato formalmente a nome del signor Alfonso Nathum, ma è effettivamente detenuto ed utilizzato da parte del figlio del registrante, il signor Vittorio Nathum, e dalla sua ditta Morigi Milano.

La Ricorrente ha sostenuto che la registrazione sia stata effettuata a nome del signor Alfonso Nathum in qualità di prestanome e adduce che tale circostanza sia un elemento a dimostrazione della malafede del Resistente. Il Resistente nega tale asserzione sostenendo che la registrazione sia stata perfezionata a nome dell'attuale registrante per motivi pratici e logistici, essendo questi basato in Italia.

Il Collegio ritiene che la registrazione sia stata probabilmente finalizzata a nome del signor Alfonso Nathum semplicemente al fine di soddisfare i requisiti soggettivi richiesti per la registrazione di nomi a dominio .it, essendo il signor Vittorio Nathum e la sua ditta basati negli Stati Uniti d'America e, pertanto, non legittimata ad ottenerne l'assegnazione diretta (si veda l'articolo 1.2.3.6 del Regolamento Assegnazione e Gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it).

Trattandosi di una registrazione effettuata a beneficio del signor Vittorio Nathum e la sua ditta Morigi Milano, il Collegio considererà la posizione di questi ultimi ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dall'articolo 3.6 del Regolamento. Pertanto, i riferimenti al "Resistente" nei paragrafi che seguono sono da intendersi riferiti anche a tali due soggetti.

## **b) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

La Ricorrente ha fornito prova della titolarità di diverse registrazioni per il marchio "ORAZIO LUCIANO La Vera Sartoria Napoletana" a livello nazionale ed internazionale. In particolare, la Ricorrente ha dimostrato la titolarità dei marchi italiani n. 1335057, depositato in data 26 maggio 2008, nella classe 24, e n. 1523924, depositato in data 12 giugno 2012, nelle classi 18 e 25. La Ricorrente è inoltre titolare del marchio internazionale n. 1128962, registrato il 4 luglio 2012, nelle classi 18 e 25.

Il marchio della Ricorrente presenta struttura complessa, essendo costituito da elementi grafici e letterali. Tuttavia, ritiene il Collegio che la parte denominativa ORAZIO LUCIANO sia senz'altro riconoscibile all'interno del marchio e rappresenti il "cuore" o "nucleo ideologico", essendo la dicitura "La

Vera Sartoria Napoletana” descrittiva e per di più riportata in caratteri di dimensioni inferiori.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il nome a dominio contestato <orazioluciano.it>, che riproduce per intero la parte distintiva del marchio con la sola aggiunta del suffisso .it, sia indubbiamente idoneo ad indurre in confusione gli utenti rispetto al marchio sul quale la Ricorrente vanta diritti.

Si deve quindi ritenere accertata l’esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ai sensi dell’Art. 3.6 lett. a).

### **c) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L’art. 3.6 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 a usare il nome a dominio o un nome a 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

L’art. 3.6 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 a usare il nome a dominio o un nome a 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

In ordine all’inesistenza *prima facie* di un diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio <orazioluciano.it>, si deve considerare che, come anche da altre pronunce fra le quali [Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l.](#) del 2 marzo 2001, in relazione al nome a dominio <guidasposi.it>, *“il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione renderebbe le presenti procedure prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo, col che La ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto*

*il requisito di cui all'art. 16.6b, che sarebbe comunque escluso dall'avvenuta registrazione”.*

Così come deciso nel caso [Sebeto s.r.l. e Vesevo s.p.a. contro Essestampa s.r.l.](#) del 5 dicembre 2007 in relazione al nome a dominio <rossopomodoro.it>, *“una volta che La ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c (oggi lettere f), g) e h) ) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento)”.*

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non risulta che la Ricorrente abbia espressamente autorizzato il Resistente a registrare il nome a dominio contestato. Il Resistente ha citato accordi commerciali con la Ricorrente, sulla base dei quali il Resistente avrebbe pacificamente registrato e detenuto il nome a dominio <orazioluciano.com>. Non è stata tuttavia prodotta documentazione scritta di tali accordi e non vi è prova che alcuna autorizzazione sia stata concessa dalla Ricorrente in relazione alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato.

Neppure si può dedurre che la Resistente sia conosciuta, *“personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”* ex art. 3.6 lett. g), in considerazione del fatto che il nome a dominio contestato è registrato in capo al signor Alfonso Nahum ed è effettivamente detenuto ed utilizzato dal signor Vittorio Nahum e dalla sua ditta Morigi Milano, che commercializza la vendita di prodotti di abbigliamento di marchi anche diversi da quello della Ricorrente.

Il fatto che la ditta Morigi Milano abbia commercializzato e pubblicizzato i prodotti della Ricorrente non è sufficiente al fine di ritenere legittima la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato, anche in considerazione del fatto che, come indicato, il nome a dominio contestato è attualmente reindirizzato sul sito [www.morigimilano.com](http://www.morigimilano.com), ove vengono offerti anche prodotti di concorrenti della Ricorrente.

Alla luce di quanto precede e dell'assenza di un espresso consenso scritto da parte della Ricorrente alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato da parte del Resistente, il Collegio ritiene che la fattispecie prevista ai sensi dell'articolo art. 3.6 lettera f), secondo il quale il Resistente *“prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente*

*per offerta al pubblico di beni e servizi*”, non si può ritenere presente nel caso in esame.

Infine, il Collegio non ritiene che del nome a dominio contestato la Resistente stia facendo *un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato* ai sensi dall'art. 3.6 lett. h), in quanto il nome a dominio punta su un sito di natura commerciale e l'attuale utilizzo, come sopra descritto, è idoneo a sviare la clientela della Ricorrente.

Il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto né titolo sul nome a dominio contestato e ritiene pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) del Regolamento Dispute.

#### **d) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco non esaustivo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sulla base dei preesistenti diritti di privativa della Ricorrente sul marchio registrato “ORAZIO LUCIANO La Vera Sartoria Napoletana”, dei rapporti commerciali in essere tra le parti da più di 5 anni e delle indicazioni fornite dal Resistente nel caso in esame, è pacifico che il Resistente fosse a conoscenza del marchio della Ricorrente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato, che risale al 1° giugno 2015.

L'effettiva conoscenza, al momento della registrazione di un nome a dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti Collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini.

Come indicato nei paragrafi precedenti, al di là delle mere asserzioni del Resistente circa l'autorizzazione della Ricorrente in merito alla registrazione e all'uso del nome a dominio <orazioluciano.com> - che non è peraltro oggetto della presente disputa - non è stata prodotta alcuna documentazione dalla quale si possa evincere che il Resistente fosse stato autorizzato espressamente a registrare il nome a dominio dalla Ricorrente.

Ritiene inoltre questo Collegio che la mera circostanza di avere distribuito i prodotti della Ricorrente non legittimi il Resistente alla registrazione ed al mantenimento di un nome a dominio confondibile con il marchio della Ricorrente. Si veda, in questo senso, quanto indicato dall'Esperto nella decisione *Mindray Medical Italy s.r.l. contro Socrate Medical s.r.l.* del 13 settembre 2012.

In relazione all'uso del nome a dominio contestato, il Collegio rileva che, ad eccezione di un puntamento temporaneo sul sito della Ricorrente "www.laverasartorianapoletana.it", il Resistente ha reindirizzato il nome a dominio contestato sul proprio sito "www.morigimilano.com", ove vengono offerti in vendita, oltre ad alcuni articoli della Ricorrente, anche prodotti di abbigliamento di marchi concorrenti. Tale utilizzo del nome a dominio è certamente idoneo a causare confusione con il marchio della Ricorrente in ordine alla fonte, affiliazione o sponsorizzazione del sito e dei prodotti ivi pubblicizzati ed offerti in vendita.

Si ritiene pertanto integrata, nel caso di specie, la fattispecie di cui all'articolo 3.7 lett. d) del Regolamento, ossia *"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"*.

Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'avvio della presente procedura di riassegnazione, allegata al reclamo e non contestata dal Resistente, si evince inoltre che la Ricorrente ha richiesto il trasferimento del nome a dominio contestato al Resistente prima dell'avvio della presente procedura di riassegnazione, ma questi si è rifiutato di ottemperare alla richiesta, suggerendo, per "riaprire il dialogo", l'invio di una lista per l'ottenimento di nuovi stock di merce. Il Collegio ritiene che la detenzione del nome a dominio ed il rifiuto del Resistente di trasferirlo al legittimo titolare del marchio corrispondente costituiscano un'ulteriore prova della malafede del Resistente.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio ORAZIOLUCIANO.IT alla LUCIANO SRL.

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

Milano, 25 gennaio 2016

Dott. Luca Barbero