

**Procedura di riassegnazione del nome a dominio
TIGNANELLO.IT**

Ricorrente: Marchesi Antinori s.r.l. (Avv. Marco Giuri)
Resistente: Augusto Tugnoli
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano il 29 dicembre 2009, la Marchesi Antinori s.r.l., avente sede in Firenze, Piazza degli Antinori n. 3, c.a.p. 50123, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giuri con studio in Firenze, Piazza degli Antinori n. 3, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0, chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio TIGNANELLO.IT, assegnato al sig. Augusto Tugnoli.

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

- a) che il dominio TIGNANELLO.IT è stato creato l'11 marzo 2000 ed è registrato a nome del sig. Augusto Tugnoli;
- b) che il nome a dominio è stato sottoposto ad opposizione e che la stessa è stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risulta il valore "*challenged*";
- c) che digitando l'indirizzo *http://www.tignanella.it* si giunge ad una pagina web contenente la scritta "*This is a future home page*" e diversi link a siti che promuovono la vendita di vari prodotti, tra cui alcuni in diretta concorrenza con quelli della Ricorrente.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, in data 5 gennaio 2010 il ricorso e la documentazione ad esso allegata, sono stati inviati mediante raccomandata dalla Camera Arbitrale di Milano al Resistente presso l'indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

In data 8 febbraio 2010 il Resistente ha ritirato il plico in giacenza presso l'ufficio postale competente.

Nessuna replica tuttavia è pervenuta dal Resistente entro il termine del 5 marzo 2010.

Pertanto la Camera Arbitrale di Milano l'8 marzo 2010 ha nominato quale esperto il sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, che il successivo 10 marzo ha accettato l'incarico.

Allegazioni delle parti

- a) **Allegazioni della Ricorrente.**



La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, sostiene anzitutto che il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al marchio da essa registrato ed utilizzato. A tal proposito essa afferma e documenta la registrazione dei seguenti marchi:

- TIGNANELLO, marchio italiano n. 566294 depositato il 13 novembre 1991 e rinnovato l'8 novembre 2001, numero di deposito FI2001C001153;
- TIGNANELLO, marchio internazionale depositato in data 26 febbraio 1992, numero di deposito FI92D5510.

La Ricorrente afferma poi che nessun diritto o titolo avrebbe il Resistente sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né al suo nome e cognome, né all'attività professionale da lui svolta.

La Ricorrente sostiene infine che il sig. Tugnoli ha registrato e mantenuto il nome *tignanella.it* con malafede in quanto, godendo la Ricorrente di ampia rinomanza presso il pubblico, il Resistente non poteva ragionevolmente ignorarne l'esistenza.

La Ricorrente ritiene pertanto che il Resistente non abbia nessun diritto sul nome *tignanella* e conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

b) Posizione del Resistente.

Il Resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione della Ricorrente, non ha inviato proprie deduzioni difensive nel termine previsto dal Regolamento.

Motivi della decisione

1. Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il primo requisito previsto dall'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio ("*il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome*") risulta soddisfatto.

Dalla documentazione agli atti la Ricorrente ha infatti dimostrato di essere titolare del marchio italiano n. 566294 concesso il 10 aprile 1992 e rinnovato l'8 novembre 2001 e del marchio internazionale n. FI92D5510 depositato il 26 febbraio 1992; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio *tignanella.it* assegnato al sig. Augusto Tugnoli ed oggetto della odierna contestazione.

2. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Una volta che il 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 del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione *juris et de jure* dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, II

co. del Regolamento). Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio *tignanello.it*, in quanto corrispondente al proprio marchio registrato.

Il Resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:

- a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che *“il resistente prima di aver avuto notizia dell’opposizione in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi”* (art. 3.6, II co. del Regolamento);
- b) non risulta che *“il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”*, in quanto nel data base Whois il Resistente è sempre indicato come Augusto Tugnoli;
- c) si deve escludere la circostanza che *“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*, in quanto, seppur nella home page del sito è specificato che *“this is a future home page”*, comunque essa contiene diversi link che promuovono la vendita di vari prodotti, di cui alcuni in diretta concorrenza con quelli della Ricorrente.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

3. Malafede del Resistente.

Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sia dalla documentazione dedotta dalla Ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà del marchio “TIGNANELLO” registrato dalla Marchesi Antinori s.r.l. Data la specificità del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà e l’esistenza del marchio registrato.

La circostanza è confermata sia dal fatto che la home page del sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene links a siti che promuovono la vendita di vini in concorrenza con la Marchesi Antinori s.r.l., sia dal fatto che il sig. Tugnoli ha registrato anche altri nomi a dominio relativi al settore enologico (cfr decisione spumanteasti.it)

Si deve inoltre ritenere corretta l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale il Resistente appare essere detentore passivo (“passive holder”) del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto digitando <http://www.tignanello.it> si giunge ad una pagina web in cui si specifica che *“this is a future home page”*. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva

(“*passive holding*”) di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 10 anni dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dal Resistente), sia – e soprattutto - che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Altro elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione è infine la documentata registrazione, da parte del sig. Augusto Tugnoli, di nomi di dominio su cui non risulta avere diritti, tanto da essere stati oggetto di altre procedure di riassegnazione (cfr. decisione spumanteasti.it, decisione norauto.it).

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*”, lett. b); c); d), ossia

- 1) *la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome di dominio;*
- 2) *la circostanza che il nome di 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;*
- 3) *la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.*

Circostanze che, se dimostrate, autorizzano a ritenere la malafede del Resistente.

Si deve dunque ritenere sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio *tignanella.it* alla società Marchesi Antinori s.r.l., con sede in Firenze, Piazza degli Antinori n. 3.

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

Roma, 17 marzo 2010