

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

WINECITY.IT E FUORI-FIERA.IT

Ricorrente: Apolid Group associazione culturale

Resistente: Alessandro Zamperini

Collegio (unipersonale): Avv. Anna Carabelli

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 20 febbraio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 24 febbraio 2012, Apolid Group associazione culturale 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 dei nomi a dominio WINECITY.IT E FUORI-FIERA.IT, assegnati al Sig. Alessandro Zamperini.

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

- a) i domini WINECITY.IT E FUORI-FIERA.IT sono stati creati rispettivamente il 20 marzo 2009 e il 7 dicembre 2009 e sono entrambi attualmente assegnati al Sig. Alessandro Zamperini;
- b) i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sui whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando gli indirizzi *www.winecity.it* e *www.fuori-fiera.it* si viene reindirizzati al sito *nzweb.it* contenenti informazioni sulle omonime iniziative/manifestazioni culturali "fuori fiera" e "wine city".

Il 1° marzo, ricevuta la conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Alessandro Zamperini risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e, il giorno stesso, trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica.

Il 15 marzo la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la consegna era stata effettuata il 9 marzo, e fissava dunque il termine per la presentazione di eventuale replica al 3 aprile 2012.

In data 3 aprile la Segreteria riceveva via e-mail la replica del Resistente completa di allegati, che veniva anticipata al ricorrente il giorno successivo. Seguivano le due copie cartacee il 10 aprile. In pari data la Segreteria inviava una copia completa degli allegati al Ricorrente.

In data 11 aprile il Ricorrente inviava alla Segreteria una memoria di replica non autorizzata dal Collegio ai sensi dell'art. 4.12.

La Camera Arbitrale nominava quale esperto l'avv. Anna Carabelli che accettava l'incarico in data 13 aprile. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni del Ricorrente

Il Ricorrente rivendica di essere l'ideatore nonché l'esclusivo titolare dei loghi "winecity" e "fuori fiera" utilizzati per identificare e promuovere manifestazioni culturali organizzate nell'ambito e/o in occasione di varie fiere tenutesi nella città di Verona (cfr. all. 1-6 al reclamo).

Afferma altresì che:

- il Resistente ha registrato illegittimamente a proprio nome i domini WINECITY.IT e FUORI-FIERA.IT, dal momento che tale registrazione è avvenuta nell'ambito ed ai fini del rapporto di collaborazione sottoscritto con il Resistente in data 1/6/2009, successivamente risolto (cfr. all. 7 al reclamo);
- a seguito di detta risoluzione il Resistente utilizza in malafede tali domini che reindirizzano a spazi web in cui vengono pubblicate informazioni, contenuti e contatti lesivi dei diritti del Ricorrente "in quanto fuorvianti sulla titolarità dell'attività artistica e culturale Fuori Fiera a Verona", ponendo così in essere anche un illecito concorrenziale.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, il Ricorrente richiede il trasferimento dei nomi a dominio a proprio favore.

Posizione del Resistente

Il Resistente, contesta le allegazioni del Ricorrente, rivendica a sua volta di essere ideatore e titolare del marchio "FUORI-FIERA-WINECITY" e del progetto denominato Fuori Fiera. Afferma di avere registrato i nomi a dominio e di averne condiviso l'uso con il Ricorrente (all. 2 alla replica) nel rispetto del contratto di collaborazione con il Resistente, contratto che gli attribuiva una quota pari al 50% dei proventi e dei diritti derivanti dalle attività oggetto del contratto medesimo. Sempre nell'ambito di detto contratto il Resistente ha registrato il marchio "FUORI FIERA- WINE CITY" quale co-titolare (cfr. all. 3 alla replica). La risoluzione del suddetto contratto di collaborazione non influisce sui diritti acquisiti dal Resistente sul marchio e sui nomi a dominio, cui lo stesso non intende rinunciare.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio osserva che la memoria di replica inviata dal Ricorrente è irrituale. Tuttavia, poiché il Resistente, informato al riguardo, non ha sollevato obiezioni, il Collegio ha esaminato detta memoria. In essa il Ricorrente conferma che il Resistente "ha registrato, assieme a Modé Francesco il marchio ed i siti fuori fiera e winecity" e produce a sua volta copia del relativo atto di registrazione per marchio di impresa attestante la contitolarità; precisa tuttavia che tale registrazione è avvenuta su incarico del Ricorrente e che una volta risolto il contratto di collaborazione il Resistente ha perso il diritto di utilizzare i nomi a dominio. Poiché alla luce delle considerazioni esposte al punto a) che segue gli argomenti contenuti nella memoria di replica del Ricorrente non hanno rilevanza e non offrono al Collegio elementi di valutazione diversi e/o ulteriori rispetto a quelli contenuti nel reclamo, il Collegio non ha ritenuto di assegnare al Resistente un termine per una memoria di controreplica, onde evitare di allungare i tempi del presente procedimento.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

Il presente procedimento (del tutto diverso da un procedimento giurisdizionale per natura, finalità e disciplina) è specificatamente regolato dalle norme del Regolamento Dispute che subordinando il trasferimento del nome a dominio sottoposto ad opposizione alla sussistenza di tutte e tre le condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6, la cui prova incombe al Ricorrente. Il presente procedimento infatti "ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità

giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia stata registrato o mantenuto in malafede"; esso inoltre, non avendo natura giurisdizionale, non preclude il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato (cfr. Artt. 3.2 e 3.4 del Regolamento Dispute).

La lettera a) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute richiede, ai fini del trasferimento del nome a dominio al ricorrente, che 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..."*

Nel caso specifico lo stesso Ricorrente da atto che il marchio "FUORI FIERA WINE CITY" qui azionato è registrato anche a nome del Resistente, il che – ai fini dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute – comporta una presunzione di contitolarità del marchio e di comunione dei relativi diritti di proprietà industriale (art. 6 Digs 10/2/2005 n. 30) che:

- svuota il diritto azionato dal Ricorrente della natura esclusiva che sta alla base della domanda di trasferimento dei nomi a dominio e
- confligge con il secondo requisito previsto alla lettera b) dell'art. 3.6 e cioè che il resistente non abbia diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio corrispondenti a detto marchio.

Inoltre entrambe le parti danno atto che la registrazione del marchio "FUORI FIERA WINE CITY" è stata effettuata nell'ambito di un contratto di collaborazione che espressamente attribuisce al Resistente, oltre al 50% dei proventi, anche la comproprietà al 50%, di *"qualsiasi materiale grafico, artistico e artefatti vari realizzati nello sviluppo dei vari progetti"* (cfr. art. 3.2 del contratto 1/6/2009, all. 7 al reclamo). Attese la natura e le finalità del presente procedimento non spetta al Collegio valutare il contenuto di tale contratto né i motivi (peraltro neppure dedotti) e/o gli effetti della sua risoluzione.

In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene non provato i requisiti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3.6. Le considerazioni sopra svolte rendono superfluo l'esame dell'ulteriore presupposto previsto alla lettera c).

P.Q.M.

Il Collegio rigetta il reclamo

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

Milano, 28 Aprile 2012

Avv. Anna Carabelli