



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

CIPRIANICOUTURE.IT

Ricorrenti: Arrigo Cipriani, Giuseppe Cipriani, Altunis Trading,
Gestao e Serviços Lda e Cipriani USA Inc.
(Avv. Stefania Bergia)

Resistente: Fabio Sigillo

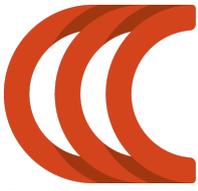
Collegio (unipersonale): Avv. Matteo Orsingher

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il giorno 30/10/2018, il sig. **Arrigo Cipriani**, residente a Venezia, in Sestiere Dorsoduro n. 269, il sig. **Giuseppe Cipriani**, residente a Ibiza (Spagna), in Cala Illoga k4, Poligono 21, casa 91, 07819 Santa Eularia, e due società di cui i predetti soggetti sono rispettivamente legali rappresentanti, ovvero **Altunis – Trading, Gestão e Serviços Lda**, con sede a Madeira (Portogallo), in Rua das Pretas n. 43, 2° andar, sala 7, P-9000-049 Funchal e **Cipriani USA Inc.**, con sede a New York (USA), in 110 East 42nd Street, NY 10017-5611, tutti rappresentati dall'avv. Stefania Bergia, hanno avviato una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (di seguito "Regolamento Dispute"), chiedendo il trasferimento del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT, attualmente assegnato al sig. **Fabio Sigillo**, residente a Napoli, in Corso Garibaldi 190, in favore del sig. Giuseppe Cipriani.

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

- a) il dominio CIPRIANICOUTURE.IT è stato registrato il 17/03/2017;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *"challenged / serverDeleteProhibited"*;
- c) digitando l'indirizzo CIPRIANICOUTURE.IT alla data 03/01/2019, si viene diretti all'URL CIPRIANICOUTURE.COM/IT, sito web per la vendita di occhiali, contenente immagini di prodotti con indicazione dei modelli e dei prezzi. In testa alla pagina compare (i) un segno figurativo composto dalla parte verbale "CIPRIANI COUTURE", sovrastato da un paio di occhiali stilizzati; (ii) svariate sezioni e aree per la scelta e l'acquisto dei prodotti, tra cui *"per lei"*, *"occhiale sartoriale"*, *"per lui"*, *"lenti graduate"*, *"lenti a contatto"*, *"selfie"*, *"faq"*; infine (iii) il simbolo per la ricerca nel sito, l'immagine del "cestino" per l'acquisto online e un menu attraverso cui l'utente può scegliere la lingua, nonché accedere al proprio account. A piè di pagina, invece, si trovano i seguenti link: *"Utilizzo dei Cookie"*, *"Condizioni iscrizione newsletter"*, *"Termini e condizioni"*, *"Chi Siamo"*,



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

“Metodi di pagamento”, “Traccia il mio pacco”, “Contattaci”, i link alle pagine di Facebook, YouTube e Instagram, nonché l’informativa sulla privacy.

Il 30 ottobre 2018, a seguito della conferma dei dati e dei contatti del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare, sia tramite raccomandata a.r. che tramite posta elettronica, il reclamo e la documentazione allegata presso gli indirizzi del Resistente risultanti dal database del Registro, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della raccomandata. Successivamente, in data 12/11/2018, il PSRD inviava alle parti e al Registro la comunicazione relativa al termine di deposito di eventuali repliche, fissato al 14/12/2018.

In data 13/12/2018, la Segreteria riceveva dal Resistente la replica al reclamo in formato elettronico e il giorno successivo questa veniva inoltrata ai Ricorrenti e al Registro.

Il PSRD procedeva dunque alla nomina dell’avv. Matteo ORSINGHER che accettava l’incarico in data 14/12/2018. La Segreteria forniva immediata comunicazione alle parti del nominativo dell’esperto e fissava il termine per la decisione al 09/01/2019.

Allegazioni dei Ricorrenti

I Ricorrenti sono Arrigo Cipriani, suo figlio Giuseppe Cipriani e due società di cui i predetti signori sono rispettivamente legali rappresentanti, ovvero Altunis – Trading, Gestão e Serviços Lda (di seguito “Altunis”) e Cipriani USA Inc (di seguito “Cipriani USA”). Tutti i Ricorrenti sono legati al Gruppo Cipriani, leader nel settore della ristorazione italiana e non solo. In particolare, Arrigo Cipriani e Giuseppe Cipriani sono il figlio e il nipote di Giuseppe Cipriani, storico fondatore dell’*Harry’s Bar* di Venezia; Altunis è la società titolare dei marchi CIPRIANI, mentre Cipriani USA è la società titolare di diversi nomi a dominio riconducibili alle attività del Gruppo.

In primis, il Reclamo è basato sulla notorietà del nome CIPRIANI e dell’attività familiare, iniziata nel 1931 con l’apertura dell’*Harry’s Bar* di Venezia, cui è seguito l’avviamento di molti altri locali in giro per il mondo. I Ricorrenti sottolineano in particolare come la notorietà del patronimico CIPRIANI sia data anche dal fatto che i sig.ri Arrigo Cipriani e Giuseppe Cipriani «*sono personalità ben note nel settore della ristorazione e della ospitalità di lusso*». Tant’è che, sulla scia del successo dell’*Harry’s Bar*, la fama del loro cognome è stata accresciuta prima da Arrigo Cipriani – conosciuto in tutto il mondo per la gestione dei ristoranti a marchio Cipriani, ma anche come scrittore, giornalista e personaggio di spicco nel mondo del lusso – e, successivamente, da Giuseppe Cipriani, a sua volta imprenditore e successore nella conduzione dell’attività familiare iniziata dal nonno omonimo negli anni 30’. I Ricorrenti Arrigo e Giuseppe Cipriani rivendicano dunque, ai sensi dell’art. 8.3 del Codice di Proprietà Intellettuale, il proprio diritto di esclusiva sul nome notorio CIPRIANI, idoneo ad impedire l’assegnazione del nome a dominio contestato in favore del Resistente, data la sua capacità di ingenerare confusione in merito all’effettiva titolarità del dominio oggetto di contesa.

In secondo luogo, i Ricorrenti basano il presente Reclamo sui diritti di privativa industriale sul segno distintivo CIPRIANI. Al riguardo, forniscono i certificati di registrazione – tutti in capo alla Ricorrente Altunis, società di diritto portoghese con sede a Madeira – del marchio europeo “Cipriani Fashion” n. 687400, registrato in data 13/09/1999 e rinnovato da ultimo in data 22/11/2017, del marchio italiano “Cipriani Fashion” n. 1303761, registrato in data 04/06/2010 e



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

debitamente rinnovato, nonché del marchio italiano “Cipriani” n. 1234731, registrato per la prima volta in data 01/12/2009 e successivamente regolarmente rinnovato (cfr. doc. D Ricorrenti). Tra le varie classi di prodotto per cui risulta la registrazione, i due marchi “Cipriani Fashion” sono stati registrati per la classe n. 9 della Classificazione di Nizza, che ricomprende, *inter alia*, anche gli occhiali – tipologia di prodotto commercializzata dal Resistente sul sito web CIPRIANICOUTURE.IT. I Ricorrenti contestano pertanto l’intento del Resistente di agganciarsi al potere evocativo dei marchi, alla notorietà delle attività del Gruppo Cipriani nonché alla celebrità dei sig.ri Arrigo e Giuseppe Cipriani nel settore dei prodotti e dei servizi di lusso.

Infine, i Ricorrenti fondano le proprie pretese sulla base di numerosi nomi a dominio che – come si evince dalle schede di registrazione prodotte al doc. F – sono di titolarità della società americana Cipriani USA e contengono il nome CIPRIANI accompagnato da termini descrittivi di varie tipologie di attività, come ad es. cipriani.com, ciprianifun.com , ciprianiboutique.com ecc..

Con riferimento al requisito dell’identità o confondibilità rispetto al cognome notorio, ai marchi e ai nomi a dominio CIPRIANI di cui all’art. 3.6(a) del Regolamento Dispute, i Ricorrenti sostengono che il termine CIPRIANI viene integralmente ripreso – senza modifica alcuna – nel nome a dominio registrato dal Resistente, occupandone la posizione iniziale, fortemente idonea ad attirare l’attenzione degli utenti. Quanto all’aggiunta del termine “couture”, che costituisce la seconda parte del nome a dominio, i Ricorrenti non ritengono che lo stesso sia sufficiente a ridurre il livello di somiglianza e dunque il rischio di confusione, considerata anche la sua funzione meramente descrittiva dell’ambito di attività.

Quanto al requisito di cui all’art. 3.6(b) del Regolamento Dispute, relativo alla mancanza di diritti idonei alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario, i Ricorrenti sottolineano l’assenza di qualsivoglia collegamento tra il Resistente e il segno CIPRIANI. In particolare, i Ricorrenti affermano che il Resistente non risulta essere in rapporti con il Gruppo o la famiglia Cipriani, né è tanto meno conosciuto con il nome “Cipriani”. Inoltre, non è mai stato autorizzato dai Ricorrenti ad utilizzare il patronimico, il marchio o la denominazione sociale CIPRIANI.

Con riferimento al requisito della mala fede del Registrante di cui all’art. 3.6(c) del Regolamento Dispute, i Ricorrenti sostengono che, data la notorietà del Gruppo e della famiglia Cipriani, il Resistente sapeva – o per lo meno avrebbe dovuto sapere – dell’esistenza di diritti anteriori in capo ai Ricorrenti già al momento della registrazione del nome a dominio. A conferma di ciò, i Ricorrenti fanno inoltre riferimento ad una foto scattata di fronte al ristorante Cipriani di New York e pubblicata dal Resistente sul profilo Instagram collegato al sito CIPRIANICOUTURE.IT per pubblicizzare la propria attività di vendita di occhiali da sole. Per rendere ulteriormente palese l’intento parassitario del Resistente, i Ricorrenti confermano come il Gruppo risulta attivo anche nell’ambito della produzione degli occhiali e, al riguardo, forniscono la prova di una linea di occhiali da sole firmata da Arrigo Cipriani nel 2014 in collaborazione con la società Blackfin.

I Ricorrenti sottolineano inoltre come il Resistente abbia richiesto l’assegnazione del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT in data 17/03/2017, poco dopo aver ricevuto dai medesimi una lettera di diffida, datata al 8/03/2017, relativa all’utilizzo di un altro nome a dominio altamente simile a quello oggetto della presente contestazione, ovvero CIPRIANI-COUTURE.COM. Secondo i Ricorrenti, dunque, il Resistente non poteva non essere consapevole, ancora prima della



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

registrazione di CIPRIANICOUTURE.IT, dell'esistenza dei summenzionati diritti in capo al Gruppo e alla famiglia Cipriani.

Alla luce delle argomentazioni esposte, i Ricorrenti chiedono la riassegnazione del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT in favore del sig. Giuseppe Cipriani.

Posizione del Resistente

Il Resistente, il sig. Fabio Sigillo, svolge attività di vendita online di occhiali e borse attraverso il sito CIPRIANICOUTURE.IT e sostiene di aver registrato, in data 15/11/2018, un marchio composto da un'immagine di occhiali a forma ovale dove la parte superiore risulta più spessa rispetto alla parte inferiore, al cui centro vi è la scritta "CIPRIANI" in grassetto maiuscolo e al di sopra vi è la scritta "COUTURE", sempre in caratteri maiuscoli. Pur non fornendo alcuna prova documentale a supporto, il Resistente afferma di aver registrato il predetto marchio esclusivamente per le classi 9 (occhiali) e 18 (borse) della Classificazione di Nizza, in quanto la sua attività commerciale è stata sempre incentrata unicamente sulla vendita online di occhiali da sole e borse; un'attività – sostiene dunque – ben diversa da quelle svolte dal gruppo Cipriani.

Con riferimento all'identità o confondibilità del nome a dominio contestato con i diritti di privativa sul termine CIPRIANI di titolarità dei Ricorrenti, il Resistente replica negando la sussistenza di un rischio di confusione del consumatore. In particolare, ritiene che già sotto un profilo verbale è evidente la differenza del nome a dominio contestato con i marchi ed i nomi a dominio di titolarità dei Ricorrenti.

Il Resistente sottolinea inoltre come il target di consumatori cui sono rivolti i suoi prodotti è molto diverso rispetto a quello del Gruppo Cipriani. In particolare, i prodotti del Resistente sarebbero (i) rivolti ad un pubblico locale o nei limiti dei soli confini nazionali; e (ii) commercializzati esclusivamente tramite rete, pertanto rivolti ad un pubblico giovane che – sostiene il Resistente – è sicuramente diverso da quello che acquista per le vie tradizionali. Ogni rischio di confusione sarebbe inoltre escluso anche grazie alle volute differenze di materiali e stile utilizzati nei prodotti commercializzati dal Resistente. Quest'ultimo ritiene dunque che i consumatori siano perfettamente in grado di distinguere la provenienza dei suoi prodotti, senza rischio di confusione con quelli ricollegabili all'attività dei Ricorrenti.

In aggiunta, il Resistente rileva che da una qualsiasi ricerca del termine CIPRIANI su internet, i risultati che vengono mostrati sono molto vari e spesso non associati al nome e alle attività dei Ricorrenti. Ancora, il Resistente sottolinea che esistono molti nomi a dominio contenenti il termine CIPRIANI, non ricollegabili ai Ricorrenti e alle loro attività (e.g. GRUCIPRIANI, CIPRIANIENERGY.COM, CIPRIANIWEB.IT, CIPRIANILAMINATI.IT etc.).

Con riferimento alle allegazioni dei Ricorrenti sull'illegittimità dell'attuale assegnazione del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT in favore del Resistente, quest'ultimo non ha fornito argomentazioni pertinenti ai sensi dell'art. 3.6 lett. (b) del Regolamento Dispute. In particolare, il Resistente nega l'illegittimità dell'assegnazione in considerazione del fatto che i suoi prodotti, diversamente da quelli dei Ricorrenti, non sono catalogabili come beni di lusso e che i Ricorrenti non operano nel settore dell'abbigliamento o degli accessori. Tuttavia, non fornisce alcuna prova positiva del proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di contestazione ai sensi



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

dell'art. 3.6 lett. (b) del Regolamento Dispute, né tanto meno fornisce la prova dell'avvenuta registrazione del marchio figurativo "CIPRIANI COUTURE" di cui fa menzione nella propria replica.

Infine, in relazione al requisito della mala fede al momento della registrazione e nell'uso del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT, il Resistente afferma che la pubblicazione sul proprio profilo Instagram della fotografia che ritrae il locale dei Ricorrenti risale al 2015, data anteriore rispetto all'inizio della sua attività commerciale. Non viene tuttavia fornita dal Resistente alcuna prova in merito all'effettivo inizio della sua attività commerciale. In ogni caso, il Resistente ha dichiarato di aver rimosso dal suo profilo, per puro spirito collaborativo e senza ammissione di responsabilità alcuna, le foto contestate dai Ricorrenti.

Infine, il Resistente ha chiarito di non essersi mai dichiarato parte della famiglia Cipriani.

Alla luce di quanto precede, il Resistente chiede il rigetto della richiesta di riassegnazione del nome a dominio contestato in favore del sig. Giuseppe Cipriani.

Sulla questione preliminare dell'ammissibilità del Ricorso presentato da quattro ricorrenti di cui uno privo di legittimazione attiva e sulla legittimità dell'assegnazione del nome a dominio al ricorrente Giuseppe Cipriani

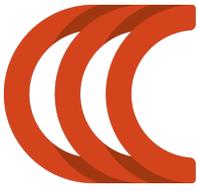
Ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento Dispute, la procedura di riassegnazione del nome a dominio può essere iniziata da ogni persona giuridica avente i requisiti di registrazione di un nome a dominio nel ccTLD.it, ossia da soggetti che abbiano cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nella Confederazione Svizzera, come stabilito dall'art. 1.2.3(6) del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it (di seguito, "Regolamento Assegnazione").

Prima di procedere con le considerazioni del Collegio sul merito della disputa, risulta necessario accertare la sussistenza della legittimazione attiva in capo ai Ricorrenti.

Il Collegio ritiene che i Ricorrenti Arrigo Cipriani, Giuseppe Cipriani e la società Altunis soddisfino tale requisito, trattandosi di soggetti con residenza o sede legale entro i perimetri geografici indicati dall'art. 1.2.3(6) del Regolamento Assegnazione. Diversa è invece la posizione della società Cipriani USA, avendo la stessa sede legale a New York, Stati Uniti d'America.

È tuttavia opportuno rilevare come l'art. 4.1 del Regolamento Dispute prevede un'eccezione secondo cui «[l]a procedura può essere anche introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non appartenente all'Unione Europea purché: a) il reclamante agisca quale licenziatario in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciuto dal titolare, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa; o b) il reclamante agisca in forza di legittima ed esplicita concessione di altro diritto la cui violazione sia fatta valere nella procedura di riassegnazione, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa».

Nel caso di specie, però, il Collegio ritiene che i Ricorrenti non abbiano fornito la prova richiesta dai punti a) e b) dell'art. 4.1 del Regolamento Dispute, necessaria per legittimare il ricorso da parte di una società con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo, come Cipriani USA. Per mancanza dei requisiti necessari, dunque, il Collegio esclude la legittimazione attiva di Cipriani USA a richiedere la riassegnazione del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT.



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Inoltre, avendo i Ricorrenti domandato la riassegnazione in favore di uno solo di essi il Collegio, ai fini della decisione sulla riassegnazione, ritiene in primo luogo opportuno verificare la sussistenza di un titolo o di un diritto idoneo ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute in capo al sig. Giuseppe Cipriani, essendo questi l'unico aspirante destinatario della riassegnazione, e riservandosi solo eventualmente di valutare la rilevanza dei titoli e/o diritti idonei rivendicati dagli altri Ricorrenti e della relazione intercorrente tra il sig. Giuseppe Cipriani e i restanti Ricorrenti.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

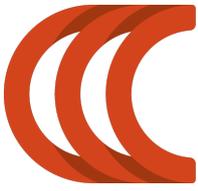
L'articolo 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con «...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...».

Il Ricorrente Giuseppe Cipriani è titolare di validi diritti di privativa sul proprio cognome, CIPRIANI, essendo lo stesso qualificabile come nome notorio ai sensi dell'art. 8.3 del Codice di Proprietà Industriale. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata – e in particolare dal doc. G dei Ricorrenti – la fama del cognome CIPRIANI ebbe inizio con l'apertura da parte del sig. Giuseppe Cipriani – nonno ed omonimo dell'aspirante assegnatario del nome a dominio contestato – dell'Harry's Bar di Venezia, il quale divenne simbolo del vivere lussuoso e pertanto meta abituale di artisti, aristocratici e altre celebrità. La fama del predetto patronimico è stata tenuta alta dal sig. Arrigo Cipriani, che ha portato avanti con grande successo l'attività familiare e la sta ora trasmettendo, a sua volta, all'aspirante assegnatario, Giuseppe Cipriani.

Difatti, Giuseppe Cipriani, imprenditore affermato e riconosciuto quale successore dell'impresa ristorativa e alberghiera del Gruppo Cipriani, si sta adoperando per espandere ulteriormente l'attività familiare. In particolare, tra i vari riconoscimenti documentati, gli va attribuita l'apertura di due nuovi locali Cipriani – oltre alla gestione, assieme al padre Arrigo, di quelli già avviati, tra cui il Cipriani Yas Island di Abu Dhabi, il Cipriani Dubai a Dubai, il Cipriani Masaryk a Città del Messico, il Cipriani Downtown di Miami, il Cipriani Montecarlo nel Principato di Monaco, il Cipriani Club 55, il Cipriani Dolci e il Cipriani Downtown, il Cipriani Le Specialità, l'Harry Cipriani e il Cipriani Club Residences a New York e il Cipriani Riyadh di Riyadh - uno a Dubai e uno a Miami.

Sebbene il Resistente neghi l'identità o confondibilità del nome a dominio contestato rispetto ai marchi e – per quel che maggiormente rileva ai fini della presente decisione – rispetto al cognome CIPRIANI, il Collegio non ritiene che quest'ultimo abbia fornito sufficienti prove a supporto delle proprie tesi.

Costituisce difatti principio consolidato della presente Camera Arbitrale che quando un nome a dominio incorpora un marchio o altro diritto di privativa, l'aggiunta di altri segni genericamente riferibili a servizi o prodotti da esso contraddistinti non ne altera la confondibilità (cfr. decisione <peuteryoutlet.it>, Camera Arbitrale di Milano, 9 febbraio 2018). In tal senso, a nulla rileva lo specifico settore di attività del Ricorrente, essendo sufficiente che quest'ultimo azioni validi diritti di privativa in relazione a qualunque prodotto, producendone idonea documentazione al Collegio. Nel caso di specie, infatti, il nome CIPRIANI, la cui notorietà si ritiene dimostrata sulla base delle allegazioni dei Ricorrenti, gode di un grado di tutela maggiore ai sensi dell'art. 8.3 del Codice di



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Proprietà Intellettuale, rendendo dunque il suo sfruttamento commerciale diritto esclusivo del suo titolare; eccezione fatta per l'ipotesi in cui il titolare presti il proprio consenso all'utilizzo del nome notorio da parte di terzi. Al Collegio, tuttavia, non risulta che il Sig. Giuseppe Cipriani abbia autorizzato il Resistente all'utilizzo del nome CIPRIANI; al contrario, il Resistente è già stato in precedenza diffidato dai Ricorrenti dall'utilizzo di nomi a dominio contenenti il patronimico CIPRIANI in quanto confondibili con le attività dell'omonimo Gruppo.

Parimenti, devono essere respinte le argomentazioni del Resistente secondo le quali esistono molti altri nomi a dominio con una struttura simile a quella del dominio oggetto di contestazione, posto che non è dato di verificare (né il Resistente ha in alcun modo allegato una pretesa carenza de) i titoli/diritti che ne abbiano legittimato la registrazione.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che il nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT sia idoneo ad indurre in confusione gli utenti rispetto all'attività del Resistente, potenzialmente associabile a quelle del Ricorrente, in quanto incorpora come "cuore" il nome notorio CIPRIANI. Infatti, la mera aggiunta del termine "couture" non può essere considerata idonea e sufficiente alla differenziazione, trattandosi di una dicitura generica e meramente descrittiva della tipologia di prodotti venduti dal Resistente.

Si deve ritenere accertata, dunque, la sussistenza del primo requisito richiesto ai fini della riassegnazione dei nomi a dominio di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento Dispute.

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

L'art. 3.6, lett. (b) del Regolamento Dispute, prevede come requisito per la riassegnazione che *«l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione»* e, come poi specificato al secondo comma del medesimo articolo, *«il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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»*.

Si rileva in primo luogo come il Resistente non abbia fornito copia del certificato di registrazione del marchio figurativo "CIPRIANI COUTURE", che asserisce di aver registrato in data 15/11/2018 per le classi 9 (occhiali) e 18 (borse). Manca pertanto la prova di un diritto di privativa del Resistente sul termine CIPRIANI, che legittimi l'assegnazione in suo favore del nome a dominio oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 3.6, lett. (b) del Regolamento Dispute.

Inoltre, dall'esame della documentazione allegata dai Ricorrenti e dalla replica del Resistente, risulta che, prima di aver ricevuto notizia dell'opposizione, l'utilizzo del nome a dominio contestato per la vendita di prodotti online da parte del Resistente sia avvenuto certamente non in buona fede, posto che la registrazione di CIPRIANICOUTURE.IT è avvenuta pochi giorni dopo che il Resistente ha ricevuto una diffida dai Ricorrenti, volta a chiedere la cessazione dell'utilizzo di CIPRIANI-COUTURE.COM, nome a dominio pressochè sovrapponibile a quello oggetto del presente



procedimento. Di conseguenza, non si può di certo negare la consapevolezza del Resistente dei diritti esistenti in capo alla famiglia Cipriani. Manca dunque la prova dell'utilizzo in buona fede del nome a dominio contestato da parte del Resistente, richiesta ai sensi dell'art. 3.6. co. 2, n.1 del Regolamento Dispute.

Né esiste alcun collegamento rilevante tra il Resistente e il segno CIPRIANI, tale da giustificare l'utilizzo all'interno del nome a dominio contestato. Come afferma lo stesso Resistente, infatti, non è né familiare né affine alla famiglia Cipriani. Pertanto, non può ragionevolmente ritenersi che lo stesso – ai sensi dell'art. 3.6., c. 2, n. 2 del Regolamento Dispute – sia *“conosciuto personalmente ... con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”*. Tanto più che, nel caso di specie, trattandosi di un cognome notorio ai sensi dell'art. 8.3 del Codice di Proprietà Intellettuale, l'utilizzo del medesimo è concesso solamente all'avente diritto o con il consenso dello stesso.

Manca infine il presupposto dell'*“uso non commerciale”* di cui all'art. 3.6.,co. 2, n. 3 del Regolamento Dispute, considerato che il Resistente ha espressamente confermato che il nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT viene utilizzato per la vendita online dei suoi prodotti.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che il resistente non abbia fornito prove sufficienti a dimostrare il suo diritto o titolo sul nome a dominio oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 3.6, lett. (b) del Regolamento Dispute.

c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del Ricorso ai sensi dell'art. 3.6.lett.(c) del Regolamento Dispute è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene una lista di esempi di circostanze che permettono di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In ordine alla malafede al momento della registrazione, (i) la notorietà del patronimico CIPRIANI e l'intenso uso del medesimo sin dagli anni '30 sia in Italia che all'estero, non solo nell'ambito della ristorazione, ma più ampiamente nell'ambito dei prodotti di lusso e (ii) la mancanza di qualsiasi diritto, titolo o collegamento che giustifichi l'utilizzo da parte del Resistente del nome a dominio contestato per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, inducono il Collegio a ritenere che la registrazione del Resistente sia stata effettuata in malafede.

Deve innanzitutto ribadirsi che la registrazione del nome a dominio contestato è avvenuta successivamente alla ricezione da parte del Resistente di una diffida dai Ricorrenti per la cessazione dell'utilizzo di CIPRIANI-COUTURE.COM (nome a dominio pressochè sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento). E' dunque provato che al momento della registrazione di CIPRIANICOUTURE.IT il Resistente era a piena conoscenza dei titoli e diritti rivendicati dai Ricorrenti e dunque la registrazione non può che essere stata eseguita in malafede.

Il Collegio ritiene inoltre provata la circostanza per cui il nome a dominio *«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»*, ex art. 3.7(d) del Regolamento Dispute.



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Rileva al riguardo la fotografia pubblicata dal Resistente sul profilo Instagram associato al suo sito, scattata di fronte al locale Cipriani di New York corredata dall'ambigua didascalia «*Tante novità per questo super 2016*», che sembra volta a rafforzare l'erroneo collegamento tra le attività del Resistente, la notorietà del Ricorrente e il potere evocativo del segno CIPRIANI.

Privo di pregio appare invece il rilievo del Resistente di aver pubblicato tale foto prima di iniziare la propria attività commerciale, non avendo lo stesso fornito alcuna prova della data effettiva di inizio delle sue attività imprenditoriali.

Il Collegio ritiene provata anche la circostanza di malafede di cui all'art. 3.7(e) del Regolamento Dispute, che copre i casi in cui «*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 di dominio e il nome di dominio registrato*». Difatti, il "nucleo ideologico" del dominio contestato incorpora il cognome CIPRIANI, certamente qualificabile come notorio data la fama dei membri della famiglia – Giuseppe Cipriani incluso – cui è associato e di cui lo stesso Resistente conferma di non essere parte. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non pare dunque residuare alcuna ragione che giustifichi l'assegnazione in favore del Resistente del dominio CIPRIANICOUTURE.IT.

Si può dunque ritenere provata la mala fede del resistente e quindi soddisfatto il requisito di cui all'art. 3.6. lett.(c) del Regolamento Dispute.

*

Ritenendo il Collegio sussistere in capo al sig. Giuseppe Cipriani, aspirante destinatario della riassegnazione, titolo/diritto idoneo ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute in capo al sig. Giuseppe Cipriani, il Collegio non ritiene necessario valutare la rilevanza dei titoli e/o diritti idonei rivendicati dagli altri Ricorrenti e della relazione intercorrente tra il sig. Giuseppe Cipriani e i restanti Ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiarata in via preliminare la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente Cipriani USA Inc., il Collegio accoglie il Reclamo presentato dai Ricorrenti Arrigo Cipriani, Giuseppe Cipriani e Altunis – Trading, Gestão e Serviços Lda e dispone la riassegnazione del nome a dominio CIPRIANICOUTURE.IT in favore di Giuseppe Cipriani.

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

Milano, 9 gennaio 2019

Avv. Matteo ORSINGHER