



ENTE CONDUTTORE

Decisione del Collegio Unipersonale Avv. Angela Di Pisa

ai sensi delle norme sulla procedura di riassegnazione e delle regole della Naming
Authority Italiana

Nella procedura MFSD 06/2005 promossa da

Tim Italia S.p.a.

- *ricorrente* -

CONTRO

C.T.M. Communication S.r.l.

- *resistente* -

OGGETTO: riassegnazione del nome a dominio “**www.timcafé.it**”

* * * * *

Svolgimento della procedura

- A seguito della notifica, da parte di Tim Italia S.p.a. (di seguito solo “Tim”) alla Registration Authority Italiana, dell’ordinanza emessa, in corso di causa, il 18.05.2005 dal Tribunale di Bari, con la quale veniva inibita a C.T.M. Communication S.r.l. (di seguito solo “CTM”) “*ogni ulteriore utilizzazione del segno distintivo TIM café come insegna, come marchio, come domain name, come indirizzo e-mail e come metatag, nonché la diffusione di materiale di comunicazione e pubblicitario sul quale è riprodotto tale segno distintivo...*”, in data **19 luglio 2005**, la Registration Authority apponeva la dicitura “valore contestato/challenged value” sul database dei nomi a dominio “.it”.
- In data **14 novembre 2005**, l'Ente Conduttore Studio Legale MFSD (di seguito, per brevità, solo “MFSD”) riceveva il reclamo di Tim, in duplice copia cartacea, unitamente alla relativa documentazione, nonché al pagamento dei costi di procedura.



ENTE CONDUTTORE

- In data **15 novembre 2005**, MFSD, ravvisate talune carenze nel reclamo, informava il ricorrente, invitandolo ad ovviare, entro 6 giorni dalla richiesta, alle carenze riscontrate.
- Ricevute le opportune integrazioni e verificata, pertanto, la regolarità formale del reclamo, in data **22 novembre 2005**, MFSD informava CTM, a mezzo raccomandata a.r., della presentazione, da parte di Tim, del reclamo avente ad oggetto il nome a dominio “timcafe.it”, e della richiesta di avvio della procedura per la riassegnazione del nome contestato; contestualmente, trasmetteva a CTM copia del reclamo e dell’allegata documentazione in formato cartaceo.
- In data **1 dicembre 2005**, CTM riceveva il plico con la documentazione, incardinandosi, così, la procedura di riassegnazione del nome a dominio “timcafe.it”.
- In data **5 dicembre 2005**, MFSD comunicava l’inizio della procedura al ricorrente, al resistente, alla Registration Authority italiana, nonché alla Naming Authority.
- In data **19 dicembre 2005**, MFSD concedeva al resistente, come da istanza motivata di quest’ultimo, una proroga di giorni 7 per il deposito della replica.
- Nel rispetto dei termini assegnati, in data **29 dicembre 2005**, MFSD riceveva la replica di CTM, con annessa documentazione, in duplice copia cartacea.
- In data **2 gennaio 2006**, MFSD procedeva alla nomina del Saggio costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Angela Di Pisa, la quale, contestualmente, accettava di decidere sulla procedura *de quo*.
- Costituitosi regolarmente il Collegio, MFSD comunicava alle parti il nominativo del Saggio, informando le stesse della data entro la quale il Collegio avrebbe reso la sua decisione (**17 gennaio 2006**), e provvedeva a trasmettere la pratica al Saggio designato.

Allegazioni della reclamante

Al fine di dimostrare l’indebita utilizzazione del nome a dominio “timcafe.it” da parte della resistente CTM, la ricorrente Tim produce copia dell’ordinanza, emessa dal Tribunale di Bari in data 18.05.2005, con la quale veniva inibita a C.T.M. Communication S.r.l. (di seguito solo “CTM”) “ogni ulteriore utilizzazione del segno



ENTE CONDUTTORE

distintivo TIM caffè come insegna, come marchio, come domain name, come indirizzo e-mail e come metatag, nonché la diffusione di materiale di comunicazione e pubblicitario sul quale è riprodotto tale segno distintivo...”.

La reclamante, facendo leva sulla notorietà del marchio TIM e sulla sua diffusione su tutto il territorio nazionale, sostiene che il dominio contestato, mantenendo intatto il “cuore” del marchio, sia tale da ingenerare confusione nell’utenza media, in ordine alla provenienza dei prodotti e servizi di telefonia.

Tim lamenta, inoltre, la malafede di CTM, ritenendo che la stessa avrebbe violato obblighi contrattuali precedentemente assunti con Telecom Italia Mobile S.p.a. (ora Tim Italia S.p.a.), della quale è stata concessionaria-agente per la vendita di prodotti e servizi di telefonia mobile, al fine di sfruttare la notorietà del brand aziendale Tim.

La reclamante ha pertanto domandato la riassegnazione del nome a dominio “www.timcafe.it” in proprio favore.

Allegazioni della resistente

La resistente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo per la litispendenza tra le medesime parti innanzi al Tribunale di Bari, di una controversia avente ad oggetto la tutela del marchio TIMCAFE’ e del nome a dominio “timcaffè.it”.

La resistente contesta, inoltre, tutto quanto affermato dalla reclamante, sia in ordine alla asserita identità o confondibilità del marchio, sia in ordine all’illegittimità della registrazione del marchio, nonché in merito all’utilizzazione in mala fede, e fornisce una ricostruzione delle vicende che hanno preceduto la registrazione del nome a dominio.

Motivi della decisione

La resistente ha preliminarmente sollevato un’eccezione di litispendenza, che deve essere esaminata in via pregiudiziale.

L’art. 16.3, ultimo comma, delle Regole di Naming, precisa che “*Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l’arbitrato previsto dall’ art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue.*”

La resistente CTM ha ampiamente documentato la pendenza, innanzi al Tribunale di Bari, sezione IV, in persona del Giudice Dott.ssa Anna De Simone (producendo certificato di pendenza del giudizio, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale in data 14



ENTE CONDUTTORE

dicembre 2005), di un giudizio civile di merito (Rg. 2084/2001), promosso dalla CTM nei confronti della ricorrente, e avente ad oggetto “*la tutela del marchio TIMCAFE’ e del nome a dominio timcafè.it*”.

Ciò è dimostrato anche dall’ordinanza del Tribunale di Bari (notificata dalla stessa ricorrente alla Registration Authority, in luogo della lettera di contestazione), la quale è stata emessa all’esito di un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., proposto dalla Tim, **in corso di causa**.

Ritenuta, pertanto, provata la pendenza di un procedimento di natura giurisdizionale fra le medesime parti, avente per oggetto il medesimo nome a dominio contestato, la presente procedura non può che dichiararsi estinta ai sensi dell’art. 16.3, ultimo comma, delle Regole di Naming.

P.Q.M.

Il Collegio nominato, vista la rilevanza e pertinenza delle prove, valutato liberamente ogni documento e dichiarazione allegata agli atti, visto l’art. 16.3, ultimo comma, delle Regole di Naming, dato atto della pendenza di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio contestato, “timcafè.it”, dichiara estinta la presente procedura e manda alla Segreteria dell’Ente Conduttore per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell’art. 16.10 delle Regole di Naming, e per la comunicazione alla Registration Authority Italiana.

Così deciso in Milano, 16 gennaio 2006

Il Collegio Unipersonale

Avv. Angela Di Pisa