



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 11/2021 promossa da

VINCENZO ATTOLINI

- Ricorrente -

CONTRO

MTZ INTERNATIONAL S.R.L

- Resistente-

NOME A DOMINIO CONTESTATO: vincenzoattolini.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott. ssa Noemi Ruda

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-03.06.2021: il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “vincenzoattolini.it”;

-14.10.2021: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale il Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “vincenzoattolini.it”, attualmente assegnato alla MTZ International srl., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-14.10.2021: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, Mtz International S.R.L, via V. Veneto, 108, 00187 ROMA, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;

-15.10.2021: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna veniva tentata in data **20.10.2021**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp.

-1.12.2021 veniva restituito a MFSD il plico inviato, risultando la Resistente trasferita.

-1.12.2021: scaduto il termine per il deposito della replica in data **25.11.2021**, senza aver ricevuto replica da parte del registrante, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott.ssa Noemi Ruda, che nello stesso giorno accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l’allegata documentazione.

-7.12.2021: il registrante depositava tardivamente la propria replica e relativi allegati, trasmessi all’Esperto in pari data per le determinazioni del caso.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Nella richiesta di attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio contestato, datata 3 giugno 2021, il ricorrente Sig. Vincenzo Attolini, per il tramite del suo legale, riferisce che il dominio vincenzoattolini.it sarebbe stato registrato dalla resistente MTZ International Srl in violazione del proprio diritto al nome (ex art. 9 c.c.) e sostiene che tale dominio sarebbe utilizzato “indebitamente e per fini commerciali” attraverso un reindirizzamento al sito web www.cesareattolini.com, impedendo al Sig.

Attolini di poter utilizzare liberamente il proprio nome e cognome nell'ambito della propria attività nel settore della moda, ove opera come stilista.

Nel Reclamo del 5.10.2021, il Sig. Attolini fornisce maggiori dettagli circa la propria attività imprenditoriale e il proprio marchio STILE LATINO - in uso sin dal 2005 per contraddistinguere prodotti di abbigliamento maschile di cui il Sig. Attolini cura la realizzazione in veste di stilista (come evidenziato dalla documentazione allegata al reclamo stesso) – e sostiene che la Resistente non avrebbe alcun diritto o titolo all'utilizzo del nome "Vincenzo Attolini", non avendo egli mai autorizzato tale uso.

Il Ricorrente asserisce inoltre che la Resistente avrebbe registrato e rinnovato il dominio contestato (registrato nel 2005 e concesso in uso dalla Resistente all'impresa Cesare Attolini Spa di titolarità dei fratelli del Ricorrente) al solo scopo di precludere al Sig. Attolini l'uso dello stesso e al fine di derivarne un indebito vantaggio attraverso il reindirizzamento al sito web www.cesareattolini.com, i cui contenuti rimandano all'attività svolta dalla Resistente nel medesimo settore della moda in cui opera da tempo il Sig. Attolini. Tale reindirizzamento genererebbe confusione negli utenti della rete e non sarebbe pertanto conforme ai principi della correttezza professionale.

I rapporti interpersonali esistenti tra il Sig. Vincenzo Attolini ed i propri fratelli Giuseppe e Massimiliano Attolini (tra i quali attualmente pende un procedimento avanti il Tribunale di Napoli che tuttavia non attiene al dominio contestato, la cui esistenza sarebbe stata scoperta successivamente) sarebbero all'origine della registrazione del dominio contestato, effettuata al mero fine di impedire al Ricorrente di poter utilizzare liberamente il proprio nome e cognome. Ciò sarebbe comprovato dai rinnovi del dominio stesso, dalla registrazione da parte della Resistente dell'ulteriore dominio vincenzoattolini.com, e dal silenzio seguito al deposito dell'opposizione.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica entro i termini.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, i termini per far pervenire la replica al PSRD sono perentori a pena di decadenza. La replica pervenuta oltre il 25 (venticinquesimo) giorno dal ricevimento da parte del Registrante del reclamo non sarà presa in considerazione dal PSRD, che è tuttavia tenuto a trasmettere eventuali comunicazioni tardive al Collegio per le determinazioni

del caso, come stabilito dal Registro nella procedura 5/2013 relativa al nome a dominio toolbox.it.

Se il Resistente non invia alcuna replica, il Collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, determinando l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove, che valuta liberamente, per assicurare che in ogni caso Ricorrente e Resistente siano trattati in maniera imparziale e che a ciascuno di essi sia garantito eguale diritto di difesa.

Il Collegio ha pertanto potere discrezionale sul punto e uno studio delle precedenti decisioni di riassegnazione emesse da parte dei più vari PSRD ha evidenziato che tale potere è stato esercitato alternativamente in un senso o nell'altro, con le più varie motivazioni.

Ad esempio, le repliche tardive da parte del Resistente sono state tenute in considerazione nei casi in cui: a) la risposta è stata depositata prima dell'inizio del processo decisionale da parte del Collegio (cfr. *J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing*, Caso WIPO No. D2000-0035); b) il ritardo nella replica non abbia ritardato l'emissione della decisione (cfr. *Young Genius Software AB v. MWD, James Vargas*, Caso WIPO No. D2000-0591); c) la replica fosse stata ritardata di un solo giorno (cfr. *Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs*, Caso WIPO No. D2001-1384 e *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Feeney O'Donnell and John O'Donnell*, Caso WIPO No. D2000-1710).

Al contrario, nei casi in cui la replica è stata depositata con maggiore ritardo rispetto allo scadere del termine previsto e il Resistente non abbia fornito motivazioni convincenti per giustificare tale ritardo (come accaduto nel caso di specie) questa non è stata tenuta in considerazione (cfr. *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso WIPO No. D2000-0009 e *Accenture Global Services Limited v. 王兵 (Wangbing)*, Caso WIPO No. D2020-2852).

Pur essendo sua facoltà, nel caso di specie la Resistente non ha infatti presentato alcuna istanza di estensione del termine per il deposito della propria replica, né ha addotto alcuna giustificazione per il deposito tardivo (otto giorni dopo la scadenza del 25 novembre) della stessa.

Poiché chi registra un nome a dominio è tenuto a conoscere le norme che regolano l'assegnazione e gestione dei nomi a dominio e la risoluzione delle dispute ad essi relative ed è evidente che il Resistente non abbia rispettato tali norme, senza motivare in

alcun modo il proprio comportamento, la memoria di replica della Resistente non sarà tenuta in considerazione.

La controversia verrà pertanto decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che *“il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

Nel caso di specie, il dominio contestato è identico al nome e cognome del Ricorrente Sig. Vincenzo Attolini.

Sussiste pertanto senza dubbio il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) di cui sopra.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

Il suddetto art. 3.6 prevede come secondo requisito che l'attuale assegnatario (Resistente) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio oggetto di opposizione e specifica che *“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 è già osservato come, nel caso di specie, il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

Da quanto riferito dallo stesso Ricorrente nel proprio reclamo si evince tuttavia che il Resistente MTZ International Srl (nonché l'impresa Cesare Attolini Spa che fa uso del dominio contestato) ha rispettivamente come amministratore unico e legale rappresentante i sig.ri Giuseppe e Massimiliano Attolini, fratelli del Ricorrente.

Poiché i fratelli del Ricorrente evidentemente condividono con questi il patronimico Attolini, è chiaro che questi abbiano il diritto ad utilizzarlo: il dominio contestato si compone tuttavia non solo del patronimico ma anche del nome personale Vincenzo, che non trova rispondenza nelle persone dei sig.ri Giuseppe e Massimiliano Attolini, né nella denominazione dell'impresa Cesare Attolini Spa.

Non essendovi prova che il Resistente abbia diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione, si ritiene soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) di cui sopra.

c) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

Il terzo requisito da verificare secondo il suddetto art. 3.6 è che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero, in via meramente esemplificativa:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

c) la circostanza che il nome a 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;

d) 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;

e) 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.

Nel caso di specie, sussiste a parere della scrivente quantomeno la circostanza di cui al punto b) dell'art. 3.7 sopra citato in quanto il nome a dominio contestato pare verosimilmente essere stato registrato al fine di impedire al Sig. Vincenzo Attolini di utilizzare (a fini commerciali) il dominio corrispondente al proprio nome e cognome; il dominio contestato è infatti utilizzato per attività in evidente concorrenza con quella esercitata dal Ricorrente nel settore dell'abbigliamento maschile, dato il reindirizzamento dello stesso al dominio cesareattolini.com, i cui contenuti si riferiscono ai servizi di sartoria ed ai prodotti dell'impresa denominata Cesare Attolini Spa.

Si osserva in proposito che il Reclamante non ha sino ad oggi ritenuto di necessitare del dominio corrispondente al suo nome per esercitare la propria attività, che da molti anni svolge con riferito successo commerciando le proprie creazioni con il marchio STILE LATINO, né ha evidentemente notato (almeno sino ad oggi) effetti negativi sulla propria attività imprenditoriale derivanti dalla registrazione ed uso del dominio contestato da parte del Resistente, che perdurano dal 2005.

Si ritiene tuttavia soddisfatto anche il terzo requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali, accoglie il reclamo e dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio contestato al Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, al Ricorrente ed al Resistente.

Milano, 21 dicembre 2021

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Noemi Ruda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Noemi Ruda", written in a cursive style.