



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 7/2020 promossa da

Gianluca Capuano in Milano, Via Villapizzone n. 26

- Ricorrente -

CONTRO

Igor Boeris Frusca, in Torino, Via Lagrange

- Resistente

NOME A DOMINIO CONTESTATO: musicaneglihorti.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott.ssa Noemi Ruda

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 11.05.2020:** il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “musicaneqlihorti.it”;
- 13.05.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- 17.07.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva il reclamo con il quale il Reclamante 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 “musicadeglihorti.it”, attualmente assegnato al sig. Igor Boeris Frusca.
- 17.07.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- 20.07.2020:** il Registro.it confermava l’indirizzo del Registrante;
- 22.07.2020:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo, inviava a mezzo raccomandata a.r. al Registrante, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.
- 21.08.2020:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte del Resistente del plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data **28 luglio 2020**.
- 03.09.2020:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che la Registrante si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott.ssa Noemi Ruda, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Nella richiesta di attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio contestato, datata 11 maggio 2020, il ricorrente Sig. Gianluca Capuano riferisce che il dominio musicaneqlihorti.it sarebbe stato registrato nel 2011 in concomitanza con la fondazione dell’associazione denominata “Amici della Musica negli Horti” e con il festival musicale “Musica degli Horti”, svoltosi a San Quirico D’Orcia fino al 2016. Nulla si dice di eventuali connessioni esistenti tra il Sig. Capuano ed il festival o l’associazione omonima, né dell’uso fatto del dominio durante il periodo 2011-2016, né se questo fosse all’epoca di titolarità del Sig. Capuano, dell’Associazione o di terzi.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'avvenuta registrazione del dominio contestato da parte di "persone che lo utilizzano per un sito di incontri sessuali (porno squatting)" il che sarebbe "pesantemente lesivo della immagine storicizzata del Festival e del nome dei suoi fondatori" (che non è dato conoscere). Nulla viene riferito in questa sede circa il Festival stesso e la sua asserita "immagine storicizzata" se non che vi sarebbero numerose pubblicazioni online "che riportano il nome del dominio oggetto del presente reclamo".

In allegato si produce tuttavia una locandina pubblicitaria relativa al "Sesto festival internazionale di Musica, letteratura, vino, cibo in Val D'Orcia", tenutosi dal 02.07.2015 al 10.07.2015 in San Quirico D'Orcia, Pienza. Tale locandina chiarisce il ruolo del Sig. Capuano, indicato come direttore artistico del Festival, nonché l'identità dei componenti del direttivo dell'Associazione "Amici di Musica negli Horti", ivi citati.

Nel Reclamo del 13.07.2020 a firma del Ricorrente, il Sig. Capuano fornisce informazioni circa il Festival Musica negli Horti, evento musicale che riferisce essere da egli stesso diretto e ideato, svoltosi in San Quirico d'Orcia dal 2011 al 2016, chiarendo come il segno "Musica negli Horti" sia stato oggetto di registrazione come marchio al No. 0001593064 in data 14.05.2014. Tale circostanze sono state verificate dalla scrivente a seguito di opportune ricerche in rete.

Secondo quanto inoltre riferito dal Sig. Capuano nel proprio Reclamo, il "nome" Musica negli Horti sarebbe stato utilizzato solo per le pubblicazioni inerenti al Festival e per le attività dell'Associazione denominata "Amici di Musica negli Horti", risalente al 18.2.2011 che comprendono anche una pagina Facebook e un account Instagram creati dall'Associazione medesima per attività musicali e culturali collaterali all'omonimo Festival Musica negli Horti.

Tramite lo strumento di archiviazione webarchive.com, la scrivente ha potuto verificare l'effettivo utilizzo del dominio contestato da parte dell'Associazione suddetta in riferimento ai propri eventi musicali dal 2010 al 2019.

A seguito del mancato rinnovo del dominio contestato entro la scadenza prevista, il Ricorrente lamenta che questo sarebbe stato registrato da terzi ed utilizzato per un sito di incontri, allegando relativo screenshot del sito effettuato in data 25 maggio 2020 e chiedendo la riassegnazione del dominio stesso.

Anche tale circostanza è stata verificata dalla scrivente tramite webarchive.com: l'archivio ha prodotto due risultati per il 2020 e mostrato che il sito contestato era in uso al tempo per una "bacheca di incontri online", dai contenuti evidentemente pornografici.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg.Ris. Dispute – che il Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *“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 marchio italiano MUSICA DEGLI HORTI e figura - consistente di *“una farfalla stilizzata di colore verde con sotto la scritta in nero; le ali alludono alla forma degli Horti Leonini (giardino rinascimentale)”* - depositato dal Sig. Gianluca Capuano in data 03.10.2013 e concesso in data 14.05.2014 per servizi ricompresi in classe 41 al No. 1593064, coincide nella sua porzione verbale MUSICA DEGLI HORTI al dominio contestato.

In ragione di tale identità, nonché della confondibilità del dominio contestato con la denominazione dell'associazione *“Amici di Musica negli Horti”*, la scrivente ritiene che sussista il requisito della confondibilità di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute.

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

Secondo quanto previsto dal suddetto art. 3.6 del Reg.Ris. Dispute, *“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 Registrante non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto. Non risulta pertanto che il Resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato in buona fede o si sia preparato oggettivamente ad utilizzare il dominio contestato per l'offerta al pubblico di beni o servizi, ma ha al contrario utilizzato il dominio per attirare utenti internet ad un portale pornografico. Non risulta inoltre che il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al dominio contestato, né risulta infine che il dominio contestato (al momento non raggiungibile per gli utenti) sia utilizzato legittimamente senza intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Ad avviso della scrivente quindi, il Registrante non ha alcun diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione ai sensi dell'art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello 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, a parere della scrivente, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio contestato è provata dal fatto che il Resistente abbia fatto uso del dominio contestato (corrispondente ad un marchio di cui non è titolare) per ricondurre gli utenti ad un sito dai contenuti pornografici (c.d. pornosquatting). L'uso di un marchio altrui come nome a dominio al mero fine di attirare gli utenti – che con ogni probabilità non cercavano un sito per adulti ma piuttosto informazioni relativamente ai prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio ricercato, a maggior ragione quando, come accade per il dominio musicaneglihorti.it, questo non abbia alcuna attinenza apparente con il mondo del sesso – verso un sito pornografico non può infatti costituire un'offerta in buona fede di prodotti o servizi, come confermato da numerosissime decisioni relative a casi di pornosquatting. Si vedano in via esemplificativa:

Ty, Inc. v. O.Z. Names ([Caso OMPI No. D2000-0370](#)), secondo cui, in mancanza di prova contraria, un link che dal nome a dominio in questione porti a un sito pornografico, costituisce una prova della malafede;

- *Youtv, Inc. v. Alemdar* (Caso Nat. Arb. Forum No. FA 94243), secondo cui si è in presenza di malafede quando il Resistente attira gli utenti di Internet attraverso un nome a dominio simile a un marchio di cui non è titolare per avviarli verso siti pornografici;

- *Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive* (Caso Nat. Arb. Forum No. FA 0008000095343), secondo cui: "creare un link fra un nome a dominio che è identico o confondibile con il marchio del Ricorrente e un sito pornografico è prova di registrazione e di uso in malafede";

- *Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak* ([Caso OMPI No. D2003-0022](#)), secondo cui: "lo sviamento del nome a dominio verso un sito pornografico è, di per sé, certamente coerente con la conclusione che il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede";

- *Cattlemens v. Menterprises –Web Development* (Caso CPR No. CPR0304), dove si conclude che "un sito pornografico (...) è [intrinsecamente] in posizione antagonistica rispetto alle attività legittime del Resistente".

Si ritiene pertanto sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio e soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex 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 proposto dal Sig. Capuano e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "musicaneglihorti.it" 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, 17 settembre 2020

Il Collegio Unipersonale
Dott.ssa Noemi Ruda

