



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 8/2023 promossa da

AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA

- Ricorrente -

CONTRO

MILLE MIGLIA SRL

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: millemiglia-fco.it

COLLEGIO DESIGNATO: Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-09.04.2021: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**millemiglia-fco.it**”.

-23.12.2021: il Registro riceveva la lettera di rinnovo dell’opposizione.

-01.08.2022: il Registro riceveva la seconda lettera di rinnovo dell’opposizione.

-30.05.2023: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento dispute” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**millemiglia-fco.it**” **attualmente** assegnato a Mille Miglia s.r.l., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-7.06.2023: MFSD, non ricevendo alcuna comunicazione dal Registro, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta contenuto nella notifica di inizio della procedura (ex art. 4.3 Reg.Ris.Disp.): Mille Miglia s.r.l., Via della Spiaggia, 29, 00054 Fiumicino (Roma) email: d.lucarella@cmspoint.it, con consegna avvenuta in data **12.06.2023**

Tale è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett a) del Reg.Ris. Disp.

-18.07.2023: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, parte procedeva alla nomina del Collegio, nella persona del Dott. Mauro Delluniversità, che accettava l’incarico in data **19.07.2023**.

ALLEGAZIONI DEL RICORRENTE

AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA (di seguito Ricorrente) deduce che il nome a dominio **millemiglia-fco.it** sia stato illecitamente registrato e associato ad *“un sito web dove sono offerti in vendita servizi di terzi che non hanno nulla a che fare con la gara MILLE MIGLIA”* su cui il Ricorrente può vantare diritti di marchio. Il Ricorrente sostiene in particolare che *“l’associazione al marchio MILLE MIGLIA è effettuata solo per attirare un pubblico a prodotti e servizi di terzi”* e per questo rinvia all’allegato 2 dove è riprodotta una schermata priva di data e riferimenti all’URL e che si suppone presuntivamente possa essere riconducibile ad una pagina web associata al dominio contestato.

Il nome a dominio in esame è composto dall’unione delle parole MILLE e MIGLIA seguite dal trattino “- “ e dalle lettere “FCO”, che – per affermazione del Ricorrente – costituiscono riferimento geografico a Fiumicino (Roma).

In base a quanto dedotto dal Ricorrente, MILLE MIGLIA s.r.l. (di seguito Resistente) avrebbe dunque acquisito il dominio in contestazione con le finalità di attuare un'attività lesiva dei diritti ed interessi del Ricorrente.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

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

Il 21 luglio 2023, il Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute MFSD riceveva a mezzo PEC inoltrandola in pari data allo scrivente con in copia il Registro la richiesta di concessione di un rinvio di 90 giorni per il deposito della replica nell'interesse del Resistente che aveva conferito solo in data 18 luglio 2023 mandato professionale per la difesa nel presente procedimento. La richiesta di rinvio veniva motivata “anche considerato l'imminente sospensione feriale delle attività professionali”.

In materia di rinvii può essere prorogato il termine per il deposito della replica solo in casi eccezionali. Nel caso di specie lo scrivente, avendo avuto modo di analizzare la richiesta e la relativa corrispondenza ricevuta, non ha ritenuto di accordare un rinvio di 90 (novanta) giorni per il deposito della replica nell'interesse del Resistente in quanto non sono stati rinvenuti motivi di eccezionalità prescritti dal Regolamento dispute: non si ravvedono infatti elementi di eccezionalità nel conferimento di un tardivo mandato a costituirsi nel procedimento né tale ritardo è stato supportato e giustificato da eventi eccezionali. Peraltro, da quanto si è appreso dal ricorso, il Ricorrente ha notificato una prima diffida (contestando, peraltro, anche la legittimità alla registrazione ed uso del dominio contestato) in data 15 aprile 2021, reiterando la diffida in data 5 agosto 2021 e sollecitando ripetutamente dei riscontri in data 20 settembre, 4, 11, 14 e 26 ottobre, 8 novembre 2021 nonché il 13 gennaio, 1° e 21 febbraio, 1° marzo, 6 settembre 2022 e da ultimo il 9 gennaio 2023.

Per inciso si ricorda altresì che la procedura in oggetto non è soggetta alla sospensione feriale delle attività giudiziali: tale richiamo da parte del Resistente non costituisce giustificazione né si ravvede il presupposto dell'eccezionalità richiesto per accogliere la richiesta di rinvio imputabile – da quello che si legge – ad un mero tardivo conferimento di incarico professionale.

Il Regolamento dispute in tema di rinvii prevede infatti che

- *Su istanza del resistente, in casi eccezionali, il PSRD può prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e resistente concordano per iscritto la proroga del termine, il PSRD è tenuto a concederla (art. 4.6 Inizio della procedura e replica del resistente)*

[...]

- *In casi eccezionali, il Collegio può, su istanza di una delle parti o d'ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti (art. 4.10 Poteri del Collegio)*

[...]

- *In aggiunta al reclamo e alla replica, il Collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti. Se entrambe le parti lo richiedono, il Collegio è tenuto a concedere ulteriori termini, non minori di 7 (sette) giorni, per il deposito di scritti difensivi o produzioni documentali. Nell'ordinanza di concessione di tali termini, il Collegio determina anche le modalità di comunicazione e di deposito. Nel caso in cui il Collegio conceda termine alle parti per ulteriori memorie o produzione documentale, il termine per la decisione viene postposto al quindicesimo giorno successivo al termine fissato per il deposito dell'ultimo scritto difensivo delle parti. (4.12 Precisazioni e ulteriori difese).*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La procedura di riassegnazione si fonda sulla contemporanea sussistenza di tre requisiti stabiliti dall'art. 3.6, primo comma, del Regolamento dispute, ossia che:

1. 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 il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
2. l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
3. il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in mala fede.

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a del Regolamento dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso sia identico ad (o tale da indurre confusione rispetto ad) un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui la ricorrente vanta diritti, o al nome e cognome della stessa ricorrente.

È fatto onere del Ricorrente dimostrare che il nome sia divenuto un identificatore distintivo associato ai propri prodotti e servizi.

A fondamento dei diritti azionati dal Ricorrente, quest'ultimo ha dato ampia evidenza ed attestazione di propri marchi anteriori, tra i quali si citano a mero titolo di esempio i marchi:

- MILLE MIGLIA, di cui alla registrazione italiana n° 555346 (i cui diritti risalgono al 24 aprile 1990) in relazione alle classi 03, 09, 18, 34 e 35 nonché
- MILLE MIGLIA di cui alla registrazione dell'Unione Europea n° 008299448 (i cui diritti risalgono al 14 maggio 2009) in relazione alle classi 03, 12, 16, 18, 20, 25, 33, 36, 38, 42, 43.

Il Ricorrente - che ha senz'altro dimostrato la sussistenza di diritti anteriori di marchio registrato per MILLE MIGLIA - ha altresì richiamato la sussistenza dello status di marchio notorio

“Grazie all'uso estensivo e al prestigio acquisito negli anni dalla gara, i marchi 1000 MIGLIA / MILLE MIGLIA sono certamente notori in Italia”.

Tuttavia, lo scrivente non è in grado di poter attestare e verificare tale status sulla scorta della sola documentazione depositata a supporto del reclamo; ciononostante – ai fini della soddisfazione del primo requisito – la soddisfazione di tale status non è affatto richiesto. Ad ogni buon conto, il Collegio Unipersonale nominato ritiene che il Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del requisito di cui all'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento dispute.

b) Sul diritto o titolo del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

L'art. 4.13 del Regolamento dispute stabilisce che “la procedura di riassegnazione è di regola interamente svolta per iscritto. Tuttavia, il Collegio può decidere, a istanza di parte, a propria discrezione ed in casi eccezionali, di interrogare le parti personalmente o assumere prove testimoniali”. Non sussistendo i presupposti richiesti dal Regolamento dispute (istanza di parte e casi eccezionali), la presente procedura è decisa in base agli atti e ai documenti depositati dalle parti.

Il Resistente è società a responsabilità limitata di diritto italiano che, come attestato dall'allegato 8 (visura MILLE MIGLIA s.r.l.) accluso al reclamo da parte del Ricorrente, è stata costituita il 20 luglio 2020 con iscrizione al 31 luglio 2020: si tratta di una società di capitali la cui partecipazione è rappresentata da quote che viene regolamentata nel capo V del libro V del Codice Civile. MILLE MIGLIA s.r.l. è dunque la denominazione che

identifica una società di capitali a cui risulta essere attualmente assegnato il dominio in contestazione registrato dal Resistente sin dal 23 settembre 2020.

Il Ricorrente afferma di non aver autorizzato alcuna società\persona fisica ad utilizzare il proprio marchio MILLE MIGLIA come nome a dominio confermando altresì che il Resistente (peraltro diffidato in più occasioni dal Resistente a rinunciare – tra l’altro – al dominio, dismettendone altresì l’uso) non risulta essere un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato alla promozione dei propri servizi in associazione ai diritti sul segno distintivo del Ricorrente.

Nella propria diffida il Ricorrente richiede al Resistente, al primo punto, di

“modificare la vostra denominazione sociale in modo che non contenga MILLE MIGLIA o diciture simili”.

A seguito della diffida e delle reiterazioni della stessa nel corso degli ultimi tre anni, non risulta al Collegio Unipersonale nominato, che vi sia stata adesione alla richiesta di modifica della denominazione sociale MILLE MIGLIA s.r.l. né che sia stata avviata alcuna azione giudiziale volta a ottenere tale modifica, modifica che può avvenire per accordo tra le parti o in forza di una sentenza giudiziale.

Il principio di unitarietà dei segni distintivi sancito dall’art. 22 del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. 30/2005 e successive modifiche) implica che l’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisca al soggetto che lo abbia adottato il diritto di utilizzarlo anche in relazione ad altre funzioni distintive. L’eventuale interferenza tra i diritti di cui si tratta deve essere risolta in forza dei mezzi giudiziali e stragiudiziali all’uopo messi a disposizione dal legislatore.

Alla luce degli allegati acclusi nel reclamo nonché delle considerazioni esposte e avuto riguardo della piena consapevolezza (del Ricorrente) della denominazione sociale del Resistente, alla data della proposizione del ricorso nonché alla data odierna, sussiste in capo al Resistente il diritto alla denominazione sociale MILLE MIGLIA s.r.l. che, sebbene contestata stragiudizialmente sin da aprile 2021, non appare essere stata modificata né risulta - agli atti - essere stato avviato un giudizio per richiederne la modifica e/o l’inibitoria.

Si ritiene dunque che la Resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione e diffida, abbia usato o comunque si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio contestato e attualmente ne stia facendo un uso commerciale *in linea con l’oggetto sociale della sua omonima società a responsabilità limitata.*

Non è, infatti, questa la sede per poter entrare nel merito e valutare la legittimità della costituzione della società denominata in maniera identica ai marchi MILLE MIGLIA

azionati dal Ricorrente. Circa la verifica dell'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato MILLE MIGLIA – considerati i marchi identici anteriori del Ricorrente nonché avuto riguardo all'attuale diritto in capo al Resistente derivante dall'avvenuta costituzione nel 2020 della società con omonima denominazione sociale – dovrà essere interessata l'autorità giudiziaria salvo il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il Resistente in virtù della propria denominazione sociale MILLE MIGLIA s.r.l. soddisfi il secondo requisito di cui all'art. 3.6, primo comma, del Regolamento dispute.

c) Sulla mala fede della Resistente

Il terzo requisito sancito dall'art. 3.6, primo comma, del Regolamento dispute richiede che la mala fede dell'assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione sussista sia al momento della registrazione, sia durante il suo mantenimento. Il successivo articolo 3.7 elenca, in modo meramente esemplificativo, circostanze che se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

Secondo il Ricorrente, la sussistenza della malafede del Resistente è dimostrata, tra gli altri,

- dal fatto che il Resistente abbia registrato il nome a dominio “.it” reindirizzandolo su un sito web dove sono offerti in vendita servizi di terzi, affini a quelli collegati ai marchi MILLE MIGLIA del Ricorrente e tale utilizzo avrebbe il solo scopo di attirare gli utenti a prodotti e servizi di terzi;
- dalla circostanza che il Resistente non abbia (quasi mai) riscontrato le comunicazioni della Ricorrente volte ad ottenere, tra l'altro, la cancellazione/cessione del dominio contestato e inibizione dell'uso del sito web collegato; ciò anche a seguito di formale diffida con cui il Ricorrente aveva ben edotto il Resistente dei propri diritti di privativa sul segno MILLE MIGLIA.

Ciò contrasta con quanto il Ricorrente stesso ha provato accludendo (al proprio reclamo) la visura di MILLE MIGLIA s.r.l. (allegato 8) da cui si evince che il Resistente ha un proprio autonomo diritto (denominazione sociale) e ciò non consente al Collegio di poter ravvedere

- l'assenza di tale diritto o titolo come richiesto dal Ricorrente né
- *allo stato dei fatti*, una malafede nella registrazione e nell'uso di un dominio la cui registrazione ed uso appaiono *in conformità* con l'oggetto sociale della omonima MILLE MIGLIA s.r.l. di cui – sussistendone i presupposti – si potrà richiedere in altra

sede (giudiziale) la cancellazione e/o inibitoria in forza dei diritti di marchio anteriori di cui il Ricorrente ha ben dimostrato la sussistenza.

Il Collegio aderisce a quell'orientamento secondo cui l'uso conforme all'oggetto sociale del Resistente non costituisce "elemento che possa da solo far ritenere che l'acquisto ed il mantenimento siano avvenuti ed avvengano in mala fede".

Pertanto, il Collegio ritiene che il Ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza del requisito di cui all'art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento dispute.

P. Q. M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese e le prove documentali allegate agli atti, **respinge il reclamo** avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio "**millemiglia-fco.it**" promosso dall'AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA nei confronti di MILLE MIGLIA S.r.l., al quale il nome a dominio contestato **resta assegnato**.

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, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Vo', 31 luglio 2023

Il Collegio Unipersonale (Esperto designato)

Mauro Delluniversità

