



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "anorc.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale - ANORC

Indirizzo sede legale: Via Mario Stampacchia 21

Città: 73100 Lecce

Provincia: LE

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Avv. Andrea Lisi – Segretario Generale e legale rappresentante

Procuratore costituito: Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito

Tel. 0832256065 - Fax: 0832256065 - E-mail: anorc@pec.it

rappresentata e difesa come da procura in atti

(“Ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: E-Level Communication S.r.l.

Indirizzo sede legale: Piazza Liberazione 25

Città: Magenta

Provincia: Milano - CAP 20013 - Stato: Italia

Email massimo.maronati@krill.eu

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

anorc.it

Collegio (unipersonale): Avv. Massimo Simbula.

* * * * *



A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 18 Luglio 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*anorc.it*".

2. In data 20 Luglio 2017 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*anorc.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*anorc.it*" risultava assegnato alla E-Level Communication S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

4. In data 21 Luglio 2017 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica come comunicato dal Registro in quanto indicato nel DBNA massimo.maronati@krill.eu) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*anorc.it*"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente



può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.

5. In data 27 Luglio 2017 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *anorc.it*, consegna che – come da avviso di ricevimento ricevuto dallo scrivente PSRD– risultava correttamente eseguita al destinatario, cioè la Resistente.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 27 Luglio 2017 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti in data 3 agosto 2017 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 27 Luglio 2017 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 1° Settembre 2017.

6. In data 4 Settembre 2017, essendo scaduto il termine senza che la Resistente – ritualmente notificata - avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Massimo Simbula - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti - in pari data - ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale e il termine di rito del 25 Settembre 2017 per l'emanazione della decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*anorc.it*" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.



* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER OPERATORI E RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE – ANORC.

La Ricorrente dichiara di essere un'associazione senza scopo di lucro che dal 2007 mette in comunicazione e canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, enti pubblici, professionisti ed esperti che operano con diversi ruoli nel comparto della digitalizzazione e conservazione digitale.

Afferma la Ricorrente che l'attuale assegnataria del nome a dominio è una entità ricollegabile al Sig. Massimo Maronati, soggetto ha rivestito la qualifica di tesoriere e socio dell'Associazione e che aveva ricevuto delega per la registrazione del nome a dominio anorc.it, che avrebbe dovuto essere registrato in nome e per conto della ANORC stessa (di tale affermazione il Ricorrente ritiene di dare prova con i **docc. 5** e **6** fasc. Ricorrente), mentre il Sig. Maronati procedette alla registrazione diretta in nome della società E-Level Communication S.r.l., entità terza ed a lui riconducibile.

Afferma inoltre la Ricorrente di aver successivamente proceduto – fin dal mese di Gennaio 2011 ed attraverso il rappresentante legale dell'Associazione, Avv. Andrea Lisi - alla autonoma gestione del nome a dominio – sia da un punto di vista tecnico che contabile - mediante *provider* di propria fiducia, procedendo inoltre – in data 21 Marzo 2011 – al deposito di una domanda di registrazione del marchio “ANORC” corrispondente al nome a dominio che – a detta della Ricorrente – aveva visto “*per evidente preuso*” il consolidamento della propria notorietà presso il pubblico.

Segnala inoltre la Ricorrente che nel 2013 il Sig. Maronati comunicava formale recesso della sua società Krill S.r.l. dalla Associazione e che – quattro anni dopo – egli reclamava la proprietà del nome a dominio anorc.it, manifestando la disponibilità a cederne la titolarità avverso pagamento di un corrispettivo pari a 50mila Euro (cfr. **doc. 9** fasc. Ricorrente; con tali comunicazioni scritte, questo Collegio ritiene che sia lo stesso Sig. Maronati a dichiarare la riconducibilità della E-Level Communication S.r.l. alla sua persona, riconducibilità che in ogni caso è chiaramente ravvisabile mediante una semplice ricerca su Internet, ove nel sito della Resistente – alla URL



<http://www.elevelcbt.eu/elevel/commitment/> - il Sig. Maronati dichiara di essere il CEO della società).

Quanto alle considerazioni in merito alla confusorietà dei segni in comparazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio *anorc.it* contiene per intero e nella sua esatta identità il segno che costituisce non solo la denominazione associativa ma anche l'elemento distintivo precipuo del marchio di cui la Ricorrente è titolare.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che la Resistente non ha alcun collegamento con il segno della Ricorrente e con il corrispondente nome a dominio "*anorc.it*", che asserisce la Ricorrente essere tra l'altro attualmente utilizzato dalla Resistente in modo non legittimo (sfruttando il vantaggio derivante dalla notorietà del segno ed ingenerando confusione).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente dichiara che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell'attuale assegnataria in mala fede in quanto, sinteticamente:

- a. al momento della registrazione del nome a dominio da parte della Resistente, quest'ultima (ente riconducibile al Sig. Maronati) non poteva non essere consapevole della titolarità del segno "*anorc*" in capo alla Associazione, essendo sufficiente tale comprovata consapevolezza ad acclearare la mala fede nella consapevole registrazione del dominio a nome di soggetto diverso;
- b. la Resistente (in persona del Sig. Maronati) avrebbe chiaramente dimostrato una "*volontà speculativa*" formalizzando una richiesta di corrispettivo per la cessione del nome a dominio, ed integrando per ciò stesso una delle ipotesi di mala fede codificata *ex se* nel Regolamento Dispute;
- c. non esiste alcun collegamento dimostrabile tra attuale assegnataria del nome a dominio (la E-Level Communication S.r.l., società persino diversa dalla Krill S.r.l. originariamente, e fino al 2013, associata di ANORC) e titolare del segno;
- d. il nome a dominio sarebbe detenuto passivamente.



Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *anorc.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE E-LEVEL COMMUNICATION S.R.L.

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, la Resistente non si è comunque costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

* * * * *

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER OPERATORI E RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE – ANORC.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) 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



- b) 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;
- c) 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.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "*anorc.it*" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio - identico - la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando in atti il relativo titolo di proprietà industriale.

Con riferimento alla registrazione del marchio da parte della Ricorrente - avvenuta nel 2011 e dunque successivamente alla data di registrazione del nome a dominio, nel 2007, ad opera della Resistente - questo Collegio osserva quanto segue.

Nel periodo compreso tra la data di costituzione dell'Associazione ANORC (8 Novembre 2007) e la data di deposito da parte della stessa di una domanda di registrazione del corrispondente marchio (21 marzo 2011), si è determinata una particolare situazione in base alla quale la Ricorrente ha usato il proprio segno distintivo "*anorc*" in via di fatto, mentre la formale titolarità del nome a dominio *anorc.it* è fin dal 2007 in capo alla Resistente. Ci si potrebbe dunque chiedere se assuma rilievo la precedente e formale titolarità dell'assegnazione del nome a dominio *anorc.it* in capo alla Resistente, e ciò proprio nella prospettiva del preuso del segno da parte della Resistente medesima, preuso che avrebbe potuto comportare effetti invalidanti persino sulla successiva registrazione del relativo marchio.

Il rilievo non può assumere alcun pregio, per i motivi che seguono.

In primo luogo, non consta in atti che la Resistente - al di là della formale registrazione del nome a dominio *anorc.it* - abbia mai utilizzato (o preutilizzato in rapporto alla successiva registrazione del corrispondente marchio da parte della Ricorrente) in proprio il segno prima della sua formale registrazione come marchio. Anzi, al contrario, il segno è stato effettivamente



te utilizzato dalla sola Ricorrente, mentre l'uso del segno *anorc.it* da parte della E-Level Communication appare invero assente, come dimostrato dal mantenimento in mero *passive holding*. Nella decisione *uefa2004.it* ed *eu-ro2004.it* (cfr. caso deciso dal C.R.D.D. *Union des associations européennes de football (UEFA) / Uniplan Software S.r.l.*) sono contenuti alcuni principi che questo Collegio ritiene del tutto applicabili al caso in questione ed alle considerazioni appena svolte: *“Questo organo giudicante, ritiene che il concetto di “preuso” debba essere collegato ad una effettiva diffusione tra il pubblico del segno distintivo (o nome a dominio che sia), rimanendo pertanto priva degli effetti normalmente collegati al “preuso” medesimo la mera registrazione di un nome a dominio non collegato - come è nel caso di specie - ad alcuna pagina web attiva. In sostanza, la notorietà che logicamente deve derivare dal concetto di “preuso” di un segno distintivo non si è realizzata nel caso di specie: conseguentemente non rimane che concedere l'idonea e prevista tutela a chi, come parte ricorrente, ha provveduto a realizzare i depositi nelle sedi a ciò deputate del relativo marchio ancorché in epoca successiva alla registrazione del nome a dominio in questione”*.

In tale prospettiva – ma non solo - la Resistente non potrebbe a sua volta rivendicare alcun preuso del nome a dominio in quanto marchio di fatto, poiché la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e presuppone la sua utilizzazione effettiva (avvenuta invece solo ed esclusivamente ad opera della Ricorrente), con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività mai esercitata dal preteso titolare formale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13/05/2016, n. 9889).

Chiarito a giudizio di questo Collegio che la sola preutente del segno “*anorc*” è stata la Ricorrente (nel periodo antecedente la formale registrazione del marchio), vale quanto acclarato anche da recente Giurisprudenza, e cioè che il preuso di un marchio di fatto con notorietà non puramente locale (corrispondente ad un diffuso radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento, che nel caso della Ricorrente è l'utenza professionale degli operatori della digitalizzazione e conservazione sostitutiva) comporta il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo (ivi incluso il diritto di registrarlo come nome a dominio) da parte del preutente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/05/2016, n. 10519).



D'altra parte, e al di là delle argomentazioni sul preuso articolate dalla Ricorrente - va ricordato - anche a mente della costante Giurisprudenza della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - che il ricorrente deve solo provare che il nome a dominio sia tale "*da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti*" (cfr. decisione WIPO VS Media, Inc. v. Richard Jones - n. D2007-0246), e che non è richiesto - per tale specifico requisito - anche la prova di un rapporto di anteriorità cronologica della registrazione del marchio rispetto alla registrazione del nome a dominio.

Allo scopo di verificare se debba ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento (e la sua dimostrazione da parte della Ricorrente ai fini della riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura), è infine necessario a giudizio del Collegio svolgere talune considerazioni circa la tutelabilità degli acronimi (quale è il segno ANORC) come segni distintivi. In linea di principio, l'acronimo rientra tra i segni tutelabili ai sensi della normativa italiana (recata dal d.lgs. 30/2005 - Codice della proprietà Industriale) e comunitaria (contenuta nel Regolamento sul Marchio Europeo). Godono infatti della relativa tutela normativa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, comprese le parole e le lettere, e quindi anche gli acronimi. Pur essendo assenti ulteriori chiarimenti nella citata normativa, appare utile riportare le importanti conclusioni giurisprudenziali in tema di tutela degli acronimi di cui alla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, del 20.7.2004, nel caso "LIMO". I principi di cui alla citata sentenza si fondano in generale sulla necessità di verificare preventivamente se un acronimo costituisca o meno un segno. E per far ciò deve farsi riferimento al pubblico di riferimento da prendere in considerazione per valutare l'eventuale carattere distintivo dell'acronimo. Il Tribunale afferma che tale carattere è integrato - tra gli altri - quando l'acronimo abbia acquisito, per i prodotti o servizi o attività cui si riferisce, un carattere distintivo in seguito all'uso e alla notorietà conseguita tra il pubblico di riferimento (c.d. *secondary meaning*). E non vi è dubbio che ciò sia avvenuto per il pubblico di professionisti della Ricorrente, come provato nel reclamo.

D'altra parte, le stesse decisioni dell' Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale chiariscono che quando un nome a dominio consiste in un acronimo, il suo carattere distintivo va valutato anche in rapporto ai possibili e potenziali usi e associazioni di quell'acronimo a vari significati potenziali ed utilizzi in settori e mercati diversi tra loro (cfr. *J.D.M. Software*



B.V. v. Robert Mauro, WDINCO - Case No. D2017-1182): è ovvio che un acronimo particolare quale “*anorc*” non si presta ad essere utilizzato se non dalla Ricorrente, né è associabile – ciò che comporterebbe una degradazione della sua distintività – a vari significati potenziali o a settori di mercato diversi.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- 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 Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *anorc.it* da parte della Resistente è chiaramente riconducibile per lo meno alle ipotesi sub lettere (a) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

La preliminare richiesta scritta da parte della Resistente di “*un congruo corrispettivo*” – prima – e di pagamento di un corrispettivo pari a 50mila Euro - dopo - per cedere la titolarità dell'assegnazione del nome a dominio *anorc.it* (cfr. **doc. 9** fasc. Ricorrente) sono ipotesi codificate di mala fede, a tal punto che non è necessario a giudizio di questo Collegio svolgere ulteriori considerazioni circa il fatto che la Ricorrente abbia assolto l'onere della prova di tale requisito.

In secondo luogo, questo Collegio ritiene provato che non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it” – alcun collegamento dimostrabile tra la E-Level Communication S.r.l. (diversa anche dalla originaria società associata Krill S.r.l.) e la Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale titolare del marchio “ANORC” utilizzato nel nome a dominio opposto “*anorc.it*”.



Come è noto, poi, l'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse. Questo Collegio rileva un ulteriore elemento di mala fede in quanto segue. Quando il Sig. Maronati – in qualità di tesoriere - ricevette da ANORC la delega alla registrazione del nome a dominio, egli lo registrò a nome di una entità del tutto diversa (la attuale assegnataria) sia dalla Krill S.r.l. (che per lo meno aveva la qualifica di associata) che dalla sua stessa persona (che aveva la qualifica di tesoriere e socio). Anche se ovviamente la registrazione – pure se fosse avvenuta a nome della Krill o in proprio – non avrebbe modificato la violazione del diritto esclusivo di ANORC alla intestazione del nome a dominio anorc.it, di certo nell'ottica del contegno in mala fede (chiaro nella volontà di intestare a terzi del tutto estranei il dominio, ragionevolmente anche per evitare conseguenze dirette in caso di contestazioni per violazione dello Statuto associativo) vi sarebbe stato un diverso grado di gravità.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata dalla Ricorrente nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:



- a. 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
- b. 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;
- c. 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.

E' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito - pressoché impossibile - di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (*cfr. Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd, WIPO case n. D2003-0455, Banco Itau S.A. vs. Lacerio Texeira, WIPO case n. D2007-0912, Malayan Banking Berhad vs. Beauty, Success & Truth International, WIPO case n. D2008-1392, Accor vs. Eren Atesmen, WIPO case n. D2009-0701*).

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale - ANORC e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*anorc.it*".



DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 25 Settembre 2017

Avv. Massimo Simbula