

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

B&B Palazzo Cerami Rooms & Suites di Clara Battaglia v. Sandro Stracuzzi
Caso No. D2024-0855

1. Le Parti

Il Ricorrente è B&B Palazzo Cerami Rooms & Suites di Clara Battaglia, Italia, rappresentato da Studio Legale Giuliano De Luca, Italia.

Il Resistente è Sandro Stracuzzi, Italia.

2. Il nome a dominio e il Registrar

Il nome a dominio contestato <palazzocerami.com> è registrato presso la società Register SPA (il "Registrar").

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso in italiano è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 26 febbraio 2024 via email. Il 28 febbraio 2024, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 29 febbraio 2024, il Registry ha trasmesso via email al Centro una risposta, confermando l'identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti.

Il 4 marzo 2024 il Centro ha informato le parti, in italiano e in inglese, che la lingua del contratto di registrazione del nome a dominio in contestazione è l'inglese. Il 12 marzo 2024 il Ricorrente ha confermato la sua richiesta di utilizzare l'italiano come lingua della procedura. Il Resistente non ha presentato alcun commento sulla richiesta del Ricorrente.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche della modifica del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 13 marzo 2024, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e in inglese. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 2 aprile 2024. Il Resistente non ha fatto pervenire nessuna Risposta. Il 3 aprile 2024, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.

Il Centro ha nominato, in data 9 aprile 2024, Edoardo Fano quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.

In merito alla lingua della procedura, in applicazione delle Norme, paragrafo 11(a), il Collegio ritiene fondata la richiesta del Ricorrente affinché la lingua sia l'italiano, dal momento che la localizzazione di entrambe le parti è in Italia, che il Resistente non ha contestato che la lingua della procedura fosse l'italiano, e il nome a dominio contestato, registrato presso un Registrar italiano, consiste in una dicitura in italiano.

La lingua della procedura è pertanto la lingua italiana.

4. I presupposti di fatto

Il Ricorrente, B&B Palazzo Cerami Rooms & Suites di Clara Battaglia, ha iniziato come persona fisica (Clara Battaglia) un'attività economica di bed & breakfast denominata "Palazzo Cerami" nel 2013 a Catania, prima di trasformarsi nell'attuale forma giuridica nel 2020 proseguendo la stessa attività, in relazione alla quale il Ricorrente è titolare della seguente registrazione di marchio:

- registrazione di marchio italiano n. 302023000109365 PALAZZO CERAMI, del 12 gennaio 2024.

Il Ricorrente opera inoltre su Internet ed è titolare di numerose registrazioni di nome a dominio relative alla dicitura PALAZZO CERAMI, tra le quali <palazzoceramiscilia.com>.

Il nome a dominio contestato è stato registrato in data 21 luglio 2013 da parte del Resistente su richiesta del Ricorrente e dal 2013 è stato utilizzato come indirizzo del sito web dedicato alle prenotazioni online del bed & breakfast "Palazzo Cerami" del Ricorrente. Attualmente il nome a dominio contestato rimanda al sito web "www.palazzoceramiscilia.com" del Ricorrente.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente ritiene che il nome a dominio contestato sia identico al proprio marchio PALAZZO CERAMI, utilizzato dal 2013 come marchio di fatto nonché come segno distintivo della propria attività commerciale, e successivamente registrato come marchio nel gennaio del 2024.

Il Ricorrente afferma che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato, in quanto non è mai stato comunemente conosciuto con il nome a dominio contestato e, nello svolgimento della sua attività di assistenza informatica, sviluppo software e siti web per aziende, era stato incaricato nel 2013 dal Ricorrente di registrare il nome a dominio contestato e di realizzare il sito web corrispondente, senza che così facendo il Ricorrente avesse concesso in licenza, autorizzato, venduto o altrimenti consentito al Resistente l'uso del proprio marchio o dei propri segni distintivi, né del nome a dominio contestato.

Infine il Ricorrente considera ricorra malafede nella registrazione e nell'uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che, quando nel 2013 il Ricorrente, al momento di avviare la propria attività di bed & breakfast, ha commissionato al Resistente la registrazione del nome a dominio contestato e la realizzazione del sito web corrispondente, il Resistente registrava il nome a dominio a suo nome invece che a nome del Ricorrente. Di tale eventualità il Ricorrente si rendeva conto nel 2023, quando dava incarico a un'altra società per la realizzazione di un nuovo sito web, momento in cui il Resistente si rifiutava di comunicare il codice di sblocco necessario e procedeva al rinnovo del nome a dominio contestato ancora a proprio nome, nonostante in un primo momento si fosse dichiarato disponibile a comunicare il codice di

sblocco al Ricorrente. A seguito di una presa di contatto tra i legali delle parti, il Ricorrente si era reso disponibile, allo scopo di ottenere il codice di sblocco del nome a dominio contestato, a corrispondere al Resistente le spese di mantenimento dello stesso che venissero opportunamente documentate. Tale offerta veniva rifiutata dal Resistente in quanto ritenuta troppo esigua.

B. Resistente

Il Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dal Ricorrente e non si è in presenza di circostanze eccezionali che giustificano tale inadempienza.

Pur non sussistendo alcun obbligo in capo al Resistente di partecipare ad una procedura presentata in conformità alla Policy, in caso di sua inadempienza e quindi in mancanza di prova contraria le dichiarazioni riportate nel Ricorso del Ricorrente potranno essere considerate dal Collegio come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità, in applicazione dell'articolo 14(b) delle Norme. Si veda a tale proposito il sezioe 4.3 della "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (["WIPO Overview 3.0"](#))".

6. Motivi della decisione

Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:

- (i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto a un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; e
- (ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e
- (iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente

Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio considera che il nome a dominio contestato sia identico al marchio PALAZZO CERAMI del Ricorrente.

Quanto all'aggiunta del dominio di primo livello, è ormai pacificamente accettato che i domini di primo livello, in questo caso ".com", debbano essere ignorati nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (sezioe 1.11.1 della "[WIPO Overview 3.0"](#))".

Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione del paragrafo 5 delle Norme.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per un Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Ciò è conforme al paragrafo 4(c) della Policy che indica una lista non esaustiva di possibili prove che il Resistente può fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente (sezioe 2.1 della "[WIPO Overview 3.0"](#)"). Tale lista esemplificativa ricomprende le seguenti prove:

- (1) prima di avere avuto qualsiasi notizia della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
- (2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche se non avete acquistato alcun diritto di marchio registrato o marchio depositato di servizio; oppure;
- (3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di infangare il marchio registrato (o depositato di servizio) in discussione.

In considerazione di quanto sopra nonché delle dichiarazioni del Ricorrente in base alle quali il Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, l'onere di provare la sussistenza del secondo elemento richiesto dalla Policy ricade sul Resistente.

Tuttavia, come detto sopra, il Resistente non ha presentato alcuna prova tesa a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

Il Collegio pertanto ritiene pertanto provato il secondo elemento richiesto al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Il paragrafo 4(b) della Policy prevede che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:

- (i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o a un concorrente di quest'ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
- (ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest'ultimo come nome a dominio; o
- (iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l'attività commerciale di un concorrente; o
- (iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del Resistente e quella della Ricorrente.

Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.

Il fatto che il Resistente fosse a conoscenza del marchio del Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato è fuori discussione, tenuto conto che il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato seguendo le istruzioni del Ricorrente, per la realizzazione del sito web di quest'ultimo. Tuttavia, il Ricorrente sostiene quando nel 2013 il Ricorrente ha commissionato al Resistente la registrazione del nome a dominio contestato e la realizzazione del sito web corrispondente, il Resistente registrava il nome a dominio a suo nome invece che a nome del Ricorrente, e che di tale eventualità il Ricorrente si rendeva conto nel 2023, quando dava incarico a un'altra società per la realizzazione di un nuovo sito web. Il Collegio intende che il Ricorrente ha dato ordine al Resistente di registrare il nome a dominio a nome del Ricorrente e non a proprio nome. Il Resistente non ha risposto alle accuse del Ricorrente.

Il Collegio considera sussistente la malafede non solo al momento della registrazione del nome a dominio contestato, ma anche durante l'uso del nome a dominio contestato, dal momento che il Resistente si rifiuta attualmente di trasferire il nome a dominio contestato al Ricorrente se non per, secondo il Ricorrente, una cifra superiore a quella documentata che corrisponderebbe alla registrazione e al mantenimento dello stesso.

In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata l'esistenza del terzo e ultimo elemento previsto dalla Policy al paragrafo 4(a)(iii).

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <palazzocerami.com>.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Membro Unico del Collegio

Data: 24 aprile 2024