



**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 12/2019 promossa da

**CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede legale in Roma, piazza Lauro De Bosis, n. 15**

- Ricorrente -

**CONTRO**

**Erik Persico, in Seriate (BG), via delle Cinque Giornate di Milano, n. 7**

- Resistente -

\*\*\*\*\*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** milanocortina2026coni.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Selena Travaglio

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **03.05.2019:** il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “*milanocortina2026coni.it*”;
- **17.05.2019:** il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- **19.11.2019:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva, a mezzo mail, 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 “*milanocortina2026coni.it*”, attualmente assegnato al sig. Erik Persico.
- **21.11.2019:** MFSD informava, a mezzo posta elettronica, il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dal Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“*challenged*”).
- **25.11.2019:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo con l’allegata documentazione, a mezzo raccomandata a.r., al Resistente presso l’indirizzo confermato dal Registro.it.
- **17.01.2020:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso di ricevimento del plico da parte del Residente. Dal suo esame si verificava che il plico era stato ricevuto dallo stesso in data 29 novembre 2019, data da considerarsi d’inizio della procedura.
- **18.01.2020:** verificato il mancato deposito della replica da parte del Resistente, MFSD procedeva alla nomina dell’Esperta costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Selena Travaglio, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DEL RICORRENTE

Il Ricorrente è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ente pubblico non economico, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), cui sono demandati la disciplina, l’organizzazione ed il potenziamento delle attività sportive nazionali, nonché la loro promozione.

In tale sua qualità, il Ricorrente riferisce di essere stato, nel corso degli ultimi anni, particolarmente impegnato nella sponsorizzazione – in unione con le amministrazioni comunali di Milano e di Cortina d’Ampezzo - della candidatura delle città di Milano e Cortina d’Ampezzo quali sedi per le Olimpiadi Invernali 2026; nonché - successivamente all’accoglimento di detta candidatura da parte del CIO con il nome e segno distintivo “MILANO CORTINA 2026” – nella preparazione del relativo dossier, in vista della definitiva assegnazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 (occorsa a Losanna, in Svizzera, nel giugno 2019, proprio a favore dell’Italia e, nella specie, di dette città).

“MILANOCORTINA2026” rappresenta, pertanto, il nome e segno distintivo con cui si è deciso di designare i Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026.

A tutela di detta dicitura sono state presentate, da parte del CONI - già in fase di mera candidatura - una serie di domande di registrazione - tutte accolte tra maggio e luglio 2019. Spiccano, in modo particolare, tra esse, ai fini che ineriscono alla presente disputa, la registrazione italiana n. **302018000034117** per il marchio verbale “**MILANO CORTINA 2026**” in tutte e 45 le classi merceologiche presenti nella Classificazione di Nizza e le registrazioni italiane n. **302018000034123** per il marchio verbale “**MILANO 2026**” e n. **302018000034128** per il marchio verbale “**CORTINA D’AMPEZZO 2026**”.

Il Ricorrente fa notare in proposito la peculiare circostanza che trattasi della prima volta che è stata accettata una candidatura doppia (Milano-Cortina) per designare la sede dei Giochi Olimpici. Detto aspetto accrescerebbe, dunque, il carattere distintivo dei sopradetti marchi.

Viene, inoltre, fatto presente che il *format* “città + anno” è notoriamente sinonimo di Giochi Olimpici, tanto che lo stesso CIO risulta titolare di alcune registrazioni di marchio di tal genere (ne è un esempio il marchio “*London 2012*” di cui al doc. 8 allegato al reclamo).

Alla luce di tali premesse, il Ricorrente, dunque, deduce e lamenta quanto segue.

Dal punto di vista fattuale:

- Che la registrazione del nome a dominio “*milanocortina2026coni.it*” è avvenuta in data successiva all’approvazione da parte del CIO della candidatura congiunta delle città di Milano e Cortina d’Ampezzo quali sedi dei Giochi Olimpici e che non fosse, dunque, possibile per il Sig. Persico - attuale titolare del nome a dominio in contestazione - non aver cognizione di tali circostanze, che erano di pubblico

dominio all'epoca della creazione del nome a dominio. Di fatti, la registrazione del nome a dominio risulta avvenuta in data **16.04.2019** e, pertanto, successivamente sia all'ufficializzazione, da parte dei CONI, della candidatura per l'Italia di Milano e Cortina (avvenuta il 01.10.2018); sia all'approvazione della stessa da parte del CIO (avvenuta il 09.10.2018).

- Che, immediatamente dopo l'introduzione, da parte del CONI, della procedura di opposizione all'assegnazione del nome a dominio "*milanocortina2026coni.it*" ex art. 5 del Reg. ass. e gest. nomi a dominio nel ccTLD ".it" (notificata al Registro in data 03.05.2019) e la contestuale modifica, da parte del medesimo Registro, dello *status* del nome a dominio in questione come "*challenged*", il Sig. Persico – precisamente, in data 09.05.2019 – prima di ricevere formale lettera di diffida, si sarebbe messo in contatto telefonico con il Ricorrente (tramite i difensori di quest'ultimo), facendo presente di avere un'attività in tutt'altro settore (nella specie, Essenze di Francia – profumatori per bucato) in relazione alla quale aveva registrato, nel corso del tempo, più di 600 nomi a dominio; di talché non aveva alcuna specifica contezza del nome a dominio oggetto di opposizione, sebbene effettivamente, da controlli effettuati, risultasse di sua titolarità. Dichiarava, dunque, la sua disponibilità a trasferire detto nome a dominio al CONI nei giorni a seguire.
- Che, ad ogni modo, il successivo 13.05.2019, il Ricorrente, sempre a mezzo dei propri difensori, aveva formalizzato la propria contestazione, contattando il Sig. Persico per risolvere amichevolmente la questione.
- Che, inopinatamente, in data 05.07.2019, i legali del Resistente rendevano nota ai legali della Ricorrente – a mezzo di comunicazione riservata, non producibile in giudizio – la disponibilità del Sig. Persico a trasferire il nome a dominio in contestazione a fronte del pagamento di un corrispettivo ritenuto, da questi ultimi, del tutto sproporzionato rispetto ai costi di registrazione e mantenimento dello stesso ragionevolmente sostenuti dal suo titolare.
- Che detta ultima circostanza palesava la reale finalità della detenzione del nome a dominio da parte del Sig. Persico – da ritenersi, pertanto, una condotta in mala fede - ovvero quella di ottenere dalla cessione dello stesso una somma ben più elevata rispetto a quella quantificabile sulla base dei costi da questo ragionevolmente sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del medesimo dominio.

- Che, peraltro, non sarebbe ravvisabile in capo al Sig. Persico alcun legittimo interesse all'uso di detto dominio che, per converso, racchiude evidentemente sia il marchio del CONI che il sopradetto segno distintivo dei Giochi Olimpici.
- Che, a riprova del fatto che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato dalla Resistente al fine unico di sottrarlo al titolare dei corrispettivi marchi "CONI" e "MILANOCORTINA2026", vi sarebbe l'ulteriore circostanza che il sito Internet, cui il nome a dominio "*milanocortina2026coni.it*" indirizza, apparirebbe del tutto privo di contenuti, risultandone una mera pagina bianca.

Rispetto, invece, ai presupposti richiesti dall'art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" per il trasferimento del nome a dominio in contestazione, il Ricorrente adduce:

- Che vi sia un'indubbia confondibilità tra i propri marchi, anteriormente registrati, ed il nome a dominio contestato, dal momento che i marchi in questione sono riprodotti in quest'ultimo in modo pedissequo, arrivando così a costituirne l'elemento principale o distintivo.

Il Ricorrente oppone, in particolare, alla registrazione del nome a dominio "*milanocortina2026coni.it*", le seguenti registrazioni nazionali:

- n. 1035815, concessa il 30.01.2007 per il marchio "**CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**";
- n. 302018000034117, concessa il 23.05.2019 per il marchio verbale "**MILANO CORTINA 2026**" (già menzionata in premessa);
- n. 302018000037336, concessa il 07.05.2019 per il marchio figurativo "**MILANO CORTINA 2026 CANDIDATE CITY OLYMPIC WINTER GAMES**";

Fa, inoltre, menzione di altri diritti di sua titolarità di potenziale rilievo ai fini della presente disputa, quali:

- Le registrazioni dei marchi "**MILANO 2026**" e "**CORTINA D'AMPEZZO 2026**" (già citate in premessa ed entrambe concesse in data 01.07.2019), parzialmente ricomprese nel medesimo nome a dominio in contestazione;
- Numerose registrazioni di nomi a dominio che includono le medesime diciture. *Ex multis*, si citano perché di particolare rilievo rispetto alla presente disputa: "*milanocortina2026.coni.it*", "*milano-cortina2026.it*"/".com"/".eu"/".org" (ecc...), "*milanocortina2026.it*"/".com"/".eu"/".org" (ecc...).

- Che detta pedissequa somiglianza è atta a confondere l'utente medio di Internet, il quale potrebbe ragionevolmente ritenere che il sito web connesso al dominio in contestazione sia autorizzato dal CONI o ad esso, ad ogni modo, riconducibile.
- Che il Resistente, Sig. Erik Persico, non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Non risulterebbe, infatti, in suo favore, alcun collegamento con il nome a dominio in contestazione, Non ricorrerebbe, peraltro, la circostanza dell'offerta in buona fede di beni e servizi da parte dello stesso a mezzo di tale dominio; né risulterebbe alcun suo uso legittimo dello stesso; né, tantomeno, vi sarebbe mai stata alcuna autorizzazione da parte del CONI all'utilizzo di marchi od altri contrassegni comprendenti le suesposte diciture relative ai Giochi Olimpici.
- Che, in aggiunta, i marchi del Ricorrente, all'epoca della registrazione del nome a dominio in contestazione, godevano già di grande notorietà e popolarità presso il pubblico dei consumatori e, pertanto, il Sig. Persico non poteva non averne conoscenza; e, dunque, egli ha registrato e mantenuto il nome a dominio al solo scopo di interferire con l'attività del Ricorrente e limitare il diritto di questa di utilizzare in rete il proprio marchio, nonché di profittare della notorietà di detti marchi di titolarità del CONI, traendone un indebito vantaggio economico (reso manifesto, nello specifico, dal tentativo di vendita ad un prezzo irragionevole).
- Che, a conferma di quanto sopra, vi sarebbe la circostanza che il sito Internet cui indirizza il dominio "*milanocortina2026coni.it*" risulta corrispondere ad una pagina bianca.
- Che, per altro conto, mai nessun tentativo di vendita è stato fatto da parte del registrante prima della data di introduzione della presente disputa.
- Che, dunque, le suesposte circostanze dimostrano la totale carenza di interesse concreto ed attuale da parte del Sig. Persico all'utilizzo dello stesso. Sarebbe, pertanto, configurabile la fattispecie del c.d. "*passive holding*".
- Che, peraltro, rileva ai fini dell'accertamento della malafede anche il comportamento tenuto dal Sig. Persico durante le apparenti trattative per la cessione del dominio in questione, culminato con la richiesta di un ingente e sproporzionato esborso.

### **ALLEGAZIONI DEL 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" prevede quale primo presupposto per l'accoglimento della domanda di riassegnazione avanzata dalla Ricorrente 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"*.

La Ricorrente ha congruamente dimostrato a riguardo di essere titolare di numerose registrazioni - sia di marchio che di nome a dominio - anteriori alla data di creazione del nome a dominio in contestazione. Rilevano, in particolare, ai fini che qui ci interessano, quelle relative ai marchi **"CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO"** (n. 1035815, concessa il 30.01.2007), **"MILANO CORTINA 2026"** (n. 302018000034117, concessa il 23.05.2019), **"MILANO CORTINA 2026 CANDIDATE CITY OLYMPIC WINTER GAMES"** (n. 302018000037336, concessa il 07.05.2019), **"MILANO 2026"** e **"CORTINA D'AMPEZZO 2026"** (entrambe concesse in data 01.07.2019 e rispondenti ai numeri 302018000034123 e 302018000034128), parzialmente ricomprese nel medesimo nome a dominio in contestazione; nonché, con riferimento ai nomi a dominio, **"milanocortina2026.coni.it"**, **"milano-cortina2026.it"/".com"/".eu"/".org"** (ecc...), **"milanocortina2026.it"/".com"/".eu"/".org"** (ecc...).

Peraltro, la dicitura "CONI" rappresenta la denominazione sociale dell'ente opponente, titolare dei sopraelencati diritti anteriori.

L'accertamento della sussistenza di un rischio di confusione tra i segni, in ragione della loro identità o forte somiglianza, passa necessariamente attraverso l'analisi comparatistica tra il nome a dominio in contestazione – che, nel caso in esame, è **"milanocortina2026con.i.it"** - ed i sopra elencati segni distintivi di titolarità della Ricorrente che si ritiene collimino con detto dominio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano, in proposito, le linee guida della WIPO (*"Wipo Jurisprudential Overview 3.0"*, para. 1.7.), con particolare riferimento alla parte in cui si dice che *"This test typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether*

L'esame comparativo tra i segni muove, in particolare, dall'analisi dei loro elementi testuali, volto a verificare se i segni distintivi che si assumono lesi siano riconoscibili nel nome a dominio *de quo* in quanto in esso ricompresi, in tutto o in parte.

Nel caso di specie, il nome a dominio oggetto di disputa, **“milanocortina2026coni.it”**, ingloba palesemente nella sua interezza il marchio anteriore **“MILANO CORTINA 2026”** ed è pressoché identico al nome a dominio **“milanocortina2026.coni.it”**, fatta salva l'aggiunta, nel secondo caso, del “.”<sup>2</sup>. Stesse considerazioni possono svolgersi con riferimento al marchio anteriore **“CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO”**, il cui “cuore”, l'acronimo “CONI” – che, peraltro, rappresenta anche la denominazione sociale del Ricorrente - è contenuto nel nome a dominio in questione.

Deve, in aggiunta, ritenersi sussistente una forte somiglianza con tutti i restanti marchi adottati dalla Ricorrente. Il dominio controverso, infatti, richiama nitidamente le combinazioni “città + anno” caratterizzanti sia i marchi **“MILANO 2026”** e **“CORTINA D'AMPEZZO 2026”**, sia le numerose registrazioni di nomi a dominio (la Ricorrente ha prodotto in merito un lungo elenco all'interno del proprio reclamo, che include, *ex multis*, i citati **“milano-cortina2026.it”/“.com”/“.eu”/“.org”** (ecc...), **“milanocortina2026.it”/“.com”/“.eu”/“.org”**); e rievoca, altresì, il marchio **“MILANO CORTINA 2026 CANDIDATE CITY OLYMPIC WINTER GAMES”**.

Detto nome a dominio appare, pertanto, in parte identico ed in parte marcatamente somigliante - tanto da essere, in ogni caso, idoneo a creare rischio di confusione – ai marchi di titolarità della Ricorrente.

Pur rimanendo, infatti, incontestato il principio generale per il quale ogni caso dev'esser valutato e giudicato in via autonoma, la giurisprudenza arbitrale ha convenuto

---

*the mark is recognizable within the disputed domain name (...). While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing”.*

<sup>2</sup> Numerose pronunce hanno già avuto modo di chiarire in proposito che l'aggiunta (o – come in questo caso - la mancanza) di un segno di punteggiatura all'interno di un dominio, non assume alcun valore ai fini comparativi e non è, dunque, atto ad escludere l'identità o somiglianza tra i segni cui consegue il rischio di loro confusione. Si vedano, ad esempio, le recentissime decisioni WIPO No. D2019-2161 relativa al nome a dominio **“ideal-zanussi.info”** e WIPO No. D2019-2043 per il nome a dominio **“us-citrix.com”**, emesse entrambe il 23.10.2019. A livello nazionale, la decisione sul dominio **“Liu-Jo”** dell'08.10.2012 emessa davanti il PSRD CRDD e la decisione del 02.05.2014, avente ad oggetto il nome a dominio **“bottega-veneta.it”**, emessa davanti il PSRD Camera Arbitrale di Milano.



che, in siffatti casi, sussiste *de plano* il rischio di confusione tra il nome a dominio in contestazione ed i segni anteriori opposti<sup>3</sup>.

Giova rammentare in proposito che la presenza, nei nomi a dominio, dei c.d. *top level domain names* - ossia le estensioni “.it”, “.com”, “.org” e similari – non è idonea ad incidere nel giudizio di confondibilità tra i segni, rappresentando tali estensioni un requisito tecnico intrinseco e, dunque, imprescindibile dei nomi a dominio<sup>4</sup>.

Di pari, l’inserimento nel medesimo nome a dominio di due o più marchi di titolarità altrui (come, ad esempio, “MILANOCORTINA2026” e “CONI”) non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione tra il nome a dominio in contestazione e detti segni anteriori. Al contrario, la constatazione che le diciture “MILANOCORTINA2026” e “CONI” rientrano entrambe nella titolarità di diritti della Ricorrente porta a concludere che il rischio di confusione sia, nel caso corrente, ancora più accentuato<sup>5</sup>.

Deve, dunque, ritenersi sicuramente integrato il primo dei presupposti previsti dall’art. 3.6, primo comma del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it”, essendo chiaramente ravvisabile un forte rischio di confusione tra il nome a dominio contestato e tutti i segni adottati dalla Ricorrente.

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

Perché si verifichi il trasferimento del nome a dominio in contestazione è, altresì, necessario – secondo le previsioni della lettera b) dell’articolo 3.6, primo comma, Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it” – accertare che *“l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”*.

---

<sup>3</sup> Si vedano in proposito, a titolo esemplificativo, la decisione del 05.02.2018 per il nome a dominio “converseitalia.it” introdotta dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano; nonché le decisioni n. 5/2018, avente ad oggetto i nomi a dominio “oknoplast-store.it” e “oknoplast-italia.it” e n. 7/2007, relativa al nome a dominio “betfairitalia.it”, entrambe emesse davanti al PSRD “MFSD”.

<sup>4</sup> Si citano a sostegno del punto, *ex plurimis*: la pronuncia arbitrale nel caso FA1103001381325 per il dominio “kaspersky.cc” del 07.05.2011, la decisione del 24.09.2010 nel caso FA1008001340864 per il dominio “aol.cc” e quella del 23.09.2010 relativa al dominio “wildkingdom.tv” nel caso FA1008001339478, tutte emesse presso il PSRD ADR Forum (interessante anche perché viene in essa precisato che l’eliminazione di uno “spazio” tra le parole non rileva in alcun modo ai fini dell’analisi della somiglianza/identità tra i segni comparati); la decisione dell’11.06.2019 relativa al nome a dominio “invogue.it”; la decisione del 01.03.2018 avente ad oggetto i nomi a dominio “intesanpaolobitcoin.it”, “intesanpaolocryptocurrencies.it” e “intesanpaolocryptocurrency.it”; la decisione del 09.10.2014 per il nome a dominio “leiene.it” e la decisione del 21.12.2018 per il nome a dominio “wella.it”, tutte emesse presso il PSRD Camera Arbitrale di Milano.

<sup>5</sup> Si fa espressa menzione della decisione n. 1/2019 emessa presso il PSRD MFSD in data 04.04.2019 e relativa al nome a dominio “giustogiuliani.it”, nonché alla giurisprudenza arbitrale sul punto richiamata.

L'onere della prova è, in questo caso, a carico del Resistente, a cui – ai sensi del medesimo articolo - viene richiesto di provare, in via alternativa, 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”.*

Come già riportato in premessa, il Sig. Persico non è comparso nella presente procedura, tralasciando di depositare la sua memoria di replica, sebbene risulti agli atti esser stato debitamente informato circa la pendenza della stessa. La cartolina di ritorno comprovante l’invio del plico con il reclamo e l’allegata documentazione riporta, infatti, la data di consegna del 29 novembre 2019 ed è, peraltro, a firma del Sig. Persico in persona.

Non può che desumersi, quindi, una chiara e sciente volontà del Resistente di rinunciare totalmente alla difesa.

Detta condotta è, infatti, concordemente considerata dalla giurisprudenza arbitrale come rappresentativa dell’assenza di interesse ovvero dell’intervenuta rinuncia di parte a salvaguardare le proprie pretese sul nome a dominio in contestazione, essendo intrinsecamente incompatibile con il comportamento che ci si aspetterebbe da chi ritenga di aver legittimamente registrato un nome a dominio.

Essa è, pertanto, *ex se* sufficiente a fondare una pronuncia di trasferimento del nome a dominio in questione<sup>6</sup>.

L’assenza in capo al Resistente di diritti od interessi sul nome a dominio contestato trova, peraltro, pieno riscontro nelle allegazioni svolte dal Ricorrente in sede di reclamo<sup>7</sup>.

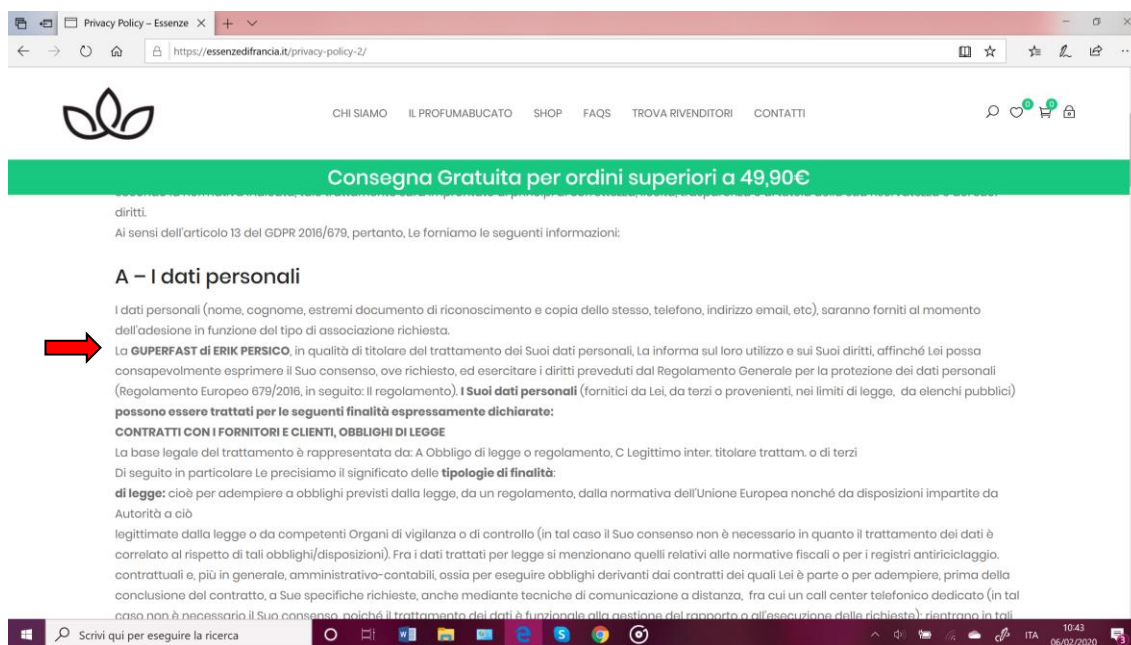
---

<sup>6</sup> Le linee guida WIPO (*WIPO Overview 3.0*, Sez. 2.1) prevedono, infatti, che, se il resistente non produce alcuna prova di avere diritto o legittimo interesse sul nome a dominio in contestazione, deve concludersi che il reclamo soddisfi anche la seconda condizione posta dal Regolamento. Si legge testualmente in proposito: “*where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element*”.

Il Ricorrente ha, infatti, dichiarato di non aver mai autorizzato il Resistente alla registrazione ed utilizzo del nome a dominio “*milanocortina2026coni.it*”, né che sia mai esistito tra le parti alcun rapporto contrattuale e/o commerciale.

Inoltre - stando sempre alle allegazioni del Ricorrente - si evincerebbe dalle medesime dichiarazioni rilasciate dal Sig. Persico nel corso della corrispondenza intercorsa con il Ricorrente la totale estraneità di quest’ultimo rispetto al nome a dominio contestato. Invero, secondo quanto riferito in reclamo, il Sig. Persico, in tal sede, aveva fatto presente di avere un’attività in tutt’altro settore (nella specie, Essenze di Francia – profumatori per bucato), in relazione alla quale aveva registrato, nel corso del tempo, più di 600 nomi a dominio; e che non aveva alcuna specifica contezza del nome a dominio oggetto di opposizione, sebbene, da controlli da lui stesso effettuati, risultasse effettivamente di sua titolarità.

Da una rapida ricerca sul web apparirebbe, infatti, confermata la circostanza che il Sig. Persico è titolare di un’azienda italiana, denominata “Essenze di Francia”, operante nel mondo della pulizia e della cura del bucato, cui corrisponde la pagina web <https://essenzedifrancia.it/> (come risultante dallo *screenshot* sotto riportato).



<sup>7</sup> E' stato, infatti, a più riprese ribadito da numerose pronunce arbitrali che, ove il Resistente non depositi alcuna replica, è sufficiente che la Ricorrente dimostri, *prima facie*, l'assenza, in capo al Resistente, di diritti o titoli sul dominio contestato. Si citano in proposito, a titolo di esempio, la pronuncia relativa al nome a dominio “*www-linear.it*” del 05.02.2019, nonché la giurisprudenza ivi richiamata e la decisione per il nome a dominio “*medioevo.it*” (e giurisprudenza citata) del 07.03.2012 entrambe emesse presso il PSRD Camera Arbitrale di Milano. Sul piano internazionale, le pronunce WIPO No. D 2000-0493 (“*pomellato.com*”) del 07.07.2000 e la più recente WIPO No. D2019-0002 (“*airaitalia.com*” ed “*alitailia.com*”) del 19.02.2019.

Di contro, non vi è alcuna evidenza che permetta di ricondurre al Resistente una qualsivoglia legittimazione rispetto al nome a dominio in questione.

Non è, infatti, parimenti riscontrabile in alcun modo che il Resistente, prima di aver notizia dell'opposizione, avesse usato o si fosse, per lo meno, preparato ad usare il nome a dominio in questione per l'offerta al pubblico di beni e servizi; né è desumibile che ne abbia mai fatto un uso commerciale in buona fede, o un qualsivoglia uso, anche non commerciale. E', invero, evidenza agli atti che il dominio contestato indirizzava ad una pagina web bianca.

Appare, invece, assai plausibile che vi fosse, da parte del Resistente, l'intento di sviare il pubblico del Ricorrente ovvero di violarne, in ogni caso, i diritti. Aspetti che saranno approfonditi in sede di accertamento della malafede.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrato anche il secondo presupposto richiesto dall'articolo 3.6, primo comma, del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

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

Il terzo requisito previsto dall'articolo 3.6, primo comma, del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD ".it", *sub* lettera c), perché si compia il trasferimento del nome a dominio è che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede dal Resistente.

L'art. 3.7 del medesimo Regolamento 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 titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.*

Detta elencazione è meramente esemplificativa e, dunque, non vincolante per l'esperta nominata che potrà desumere elementi di mala fede concernenti la registrazione e l'uso del nome a dominio anche da diverse ed ulteriori circostanze.

Nel caso di specie, si ritiene che le risultanze finora incorse portino a considerare integrate tutte le fattispecie sopra elencate e, dunque, non appare necessario ampliare il campo d'indagine.

La mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio è, infatti, agevolmente desumibile da una pluralità di circostanze:

- 1- Il Ricorrente ha provato di essere titolare di diritti su un cospicuo numero di marchi e nomi a dominio, registrati anteriormente al nome a dominio contestato e dotati di notorietà, mentre non risulta agli atti alcun collegamento tra il registrante ed il nome a dominio in contestazione;
- 2- Il nome a dominio “*milanocortina2026coni.it*” non indirizza ad alcun sito web: digitando tale indirizzo, si accede ad una pagina bianca;
- 3- Il Resistente non ha depositato alcuna memoria difensiva;
- 4- Inoltre, stando alle allegazioni della Ricorrente, a fronte di una prima disponibilità alla cessione del nome a dominio, il Resistente avrebbe, in seguito, richiesto il pagamento di una somma ingente per il trasferimento dello stesso alla Ricorrente.

Quanto alla prima circostanza, come già esposto, il Ricorrente ha dato piena prova di essere titolare di diritti anteriori, nonché della propria notorietà e di quella dei suoi segni

distintivi. Inoltre, è dimostrato che la registrazione del dominio controverso ha fatto seguito all'ufficializzazione, da parte dei CONI, della candidatura per l'Italia di Milano e Cortina (avvenuta il 01.10.2018) ed alla notizia dell'approvazione della stessa da parte del CIO (avvenuta il 09.10.2018).

Non può, dunque, non considerarsi fortemente plausibile che la notorietà del Ricorrente e, conseguentemente, dell'omonimo marchio, nonché quella degli altri marchi di sua titolarità afferenti ai Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 (e, di conseguenza, alle città che li ospiteranno) abbia avuto un'incidenza rilevante nella scelta del Resistente di procedere alla registrazione del dominio in questione. Le tempistiche e le circostanze appena esposte inducono, invero, a propendere per tale conclusione.

Peraltro, è evidentemente sintomatica di un comportamento in malafede l'ulteriore circostanza che il Resistente abbia deciso di registrare un nome a dominio che si compone di ben due diciture ("MILANOCORTINA2026" e "CONI") che riconducono sia semanticamente che di diritto alla Ricorrente.

Come correttamente osservato dal Ricorrente, in tali casi la malafede è, pertanto, da considerarsi *in re ipsa*, in virtù del presupposto logico che, al momento della registrazione, il registrante era nella piena possibilità di sapere della sussistenza di diritti anteriori di terzi, confliggenti con detta registrazione<sup>8</sup>. Data, infatti, la forte notorietà del Ricorrente - trattandosi dell'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - e dell'evento - per l'appunto, i Giochi Olimpici - cui tutti i segni in questione direttamente ineriscono (come già più volte ribadito, Cortina d'Ampezzo e Milano sono notoriamente le due città designate per i Giochi Invernali), è del tutto improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza di detto evento, nonché della qualità del Ricorrente e/o dei suoi diritti di marchio e di nome a dominio al momento della registrazione del dominio contestato.

Tale circostanza - unitamente all'ulteriore che il dominio conduce ad una pagina bianca - concorre, quindi, a far ritenere che il nome a dominio sia stato effettivamente registrato esclusivamente - o comunque principalmente - per sottrarne la disponibilità al legittimo titolare; nonché per attrarre, a scopo di trarne profitto, gli utenti di Internet, ingenerando in essi la probabilità di confusione, sfruttando l'assonanza con i marchi del Ricorrente, il richiamo espresso alla denominazione sociale del medesimo Ricorrente

---

<sup>8</sup> Si veda la decisione del 01.03.2018 relativa al dominio "*esselungaspa.it*", procedura n. 6/2017 presso il PSRD MFSD e le pronunce in essa citate. Si segnalano anche le seguenti decisioni relative ai domini ".it": "*skyfamily.it*" del 17.01.2019; "*caffelavazza.it*" dell'08.04.2014 e la citata "*wella.it*" del 21.12.2018, tutte emesse presso il PSRD Camera Arbitrale di Milano.

(CONI) e, soprattutto, la forte somiglianza – quasi identitaria - con i siti web di titolarità dello stesso Ricorrente. La registrazione di un nome a dominio identico a denominazioni sociali e/o marchi noti appare, infatti, specificamente volta ad indirizzare fraudolentemente l'utenza Internet che ricerca detta società od ente ovvero i suoi prodotti su un sito diverso ed in alcun modo connesso a tale società o ente.

La detenzione passiva di una registrazione (c.d. “*passive holding*” o “*domain parking*”) rappresenta, peraltro, anche in modo a sé stante, indice di malafede<sup>9</sup>. Il mancato utilizzo, in qualsivoglia modo, del nome a dominio che corrisponde all'altrui segno distintivo induce, infatti, a concludere che non vi sia alcun reale interesse da parte del registrante a quel dominio e che la sua detenzione sia, bensì, unicamente volta a danneggiare l'altra parte e/o ostacolare l'esercizio dei suoi legittimi diritti rispetto a quel dominio.

Tali conclusioni sono, inoltre, tanto più validamente tratte quando si è in presenza di un segno distintivo altrui dotato di notorietà, come nel caso di specie.

Le linee guida WIPO hanno, infatti, chiarito in proposito che la notorietà ed il grado di distintività del marchio del Ricorrente rilevano ai fini dell'accertamento della malafede rispetto al non-uso del nome a dominio da parte del registrante. Parimenti, costituisce elemento per tale valutazione la circostanza che il Resistente non abbia svolto alcuna difesa e non abbia, pertanto, provato in alcun modo l'uso in buona fede del segno<sup>10</sup>.

Da ultimo, vi è quanto riportato in reclamo dalla Ricorrente che afferma che il Sig. Persico abbia tentato di estorcere al Coni un'irragionevole somma di denaro per la cessione del nome a dominio in questione<sup>11</sup>.

Sulla base di tutto quanto finora esposto, si ritiene, dunque, indubbia la configurabilità di una condotta in malafede da parte del Resistente in relazione sia alla registrazione che al successivo mantenimento del nome a dominio in contestazione.

---

<sup>9</sup> Le pronunce vertenti sul punto sono innumerevoli. Si menziona, per il “.it”, in aggiunta a quelle già citate *sub* nota 8, la decisione “*securer-intesa-sanpaolo.it*”, procedura n. 1/2018 del 22.06.2018, presso il PSRD MFSD. A livello internazionale, la decisione “*buycoachellatickets.net*” del 16.01.2020 relativa alla procedura FA2001001878581 e la decisione per “*morganstanleydr.com*”, “*morganstanleyr.com*” e “*morganstanleyfirm.com*” del 07.01.2020, emesse presso ADR Forum.

<sup>10</sup> Si vedano in proposito le linee guida WIPO ([WIPO Overview 3.0, section 3.3](#)) ed il *leading case* WIPO D2000-0003, *Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows*, decisione del 18.02.2000.

<sup>11</sup> Tale comportamento assume parimenti rilievo ai fini della verifica della sussistenza del requisito della malafede. Si vedano, ad esempio, la decisione del 24.07.2014 per i domini “*mozilla.it*” e “*mozillafirefox.it*”; la decisione del 03.07.2013 per il dominio “*creditweb.it*” e la decisione del 21.04.2012 per il dominio “*matsuzaki.it*”, tutte introdotte presso Camera Arbitrale di Milano.

Si conclude, pertanto, per la sussistenza anche dell'ultimo dei presupposti richiesti dall'art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute per il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dal CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e conseguentemente dispone il trasferimento (la riassegnazione) del nome a dominio "*milanocortina2026coni.it*" alla 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, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Terlizzi, il 06 febbraio 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Selena Travaglio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Selena Travaglio', with a long horizontal stroke extending to the left.