

Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-004690

| | |
|----------------|---------------------|
| Case number | CAC-ADREU-004690 |
| Time of filing | 2007-10-11 12:47:16 |
| Domain names | firenze.eu |

Case administrator

| | |
|------|---------------------|
| Name | Josef Herian |
|------|---------------------|

Complainant

| | |
|---------------------|---|
| Organization / Name | Regione Toscana, Regione Toscana |
|---------------------|---|

Respondent

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Organization / Name | Maurizio LUSSETTI |
|---------------------|--------------------------|

INSERIRE I DATI SU ALTRI PROCEDIMENTI LEGALI, CHE SECONDO LE INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE SONO PENDENTI O RISOLTI E CHE SI RIFERISCONO AL NOME A DOMINIO CONTROVERSO

Non si è a conoscenza di altri procedimenti legali che, secondo le informazioni della Commissione siano pendenti o risolti e che si riferiscono al nome a dominio controverso

SITUAZIONE REALE

Le parti del procedimento sono la Regione Toscana, in qualità di Ricorrente e il Sig. Maurizio Lussetti, in qualità di Resistente e titolare del nome a dominio contestato, Firenze.eu.

Il 6 febbraio 2006 la Regione Toscana faceva richiesta di registrazione del nome a dominio Firenze.eu ma la richiesta veniva rigettata in quanto il Sig. Lussetti ne aveva preventivamente chiesto la registrazione a proprio nome. Il nome a dominio Firenze.eu veniva concesso a nome del Sig. Lussetti il 9 luglio 2006.

L'11 ottobre 2007 la Regione Toscana depositava presso il Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Comercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca (Corte Arbitrale Ceca) un Ricorso per richiedere la rassegnazione del nome a dominio Firenze.eu in capo alla Regione Toscana o, in subordine, la sua cancellazione.

L'11 dicembre 2007 il Sig. Lussetti inviava alla Corte Arbitrale Ceca il proprio Controcorso a difesa della registrazione del nome a dominio contestato. L'11 e il 12 dicembre il Sig. Lussetti comunicava altresì alla Corte Arbitrale Ceca delle difficoltà ad inviare il Controcorso e i documenti allegati allo stesso

Il 19 dicembre 2007, la Corte Arbitrale Ceca confermava la ricezione del Controcorso entro i termini stabiliti dalla Regola ADR, par. B3 (a) e designava Angelica Lodigiani come Arbitro unico della Commissione ADR. In pari data, Angelica Lodigiani sottoponeva la propria dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.

Il 20 dicembre 2007 la Corte Arbitrale Ceca nominava Angelica Lodigiani come Arbitro unico della Commissione ADR dandone comunicazione alle parti e indicava come data per la decisione il 20 gennaio 2008.

A. RICORRENTE

La ricorrente è la Regione Toscana, ente pubblico territoriale di rilevanza costituzionale, dotato di poteri e funzioni proprie e di un ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Le affermazioni della Ricorrente a supporto del proprio ricorso sono le seguenti:

FATTI

Con Regolamento CE n. 733/2002 del Parlamento EU e del Consiglio, considerato che "la creazione del dominio di primo livello .eu fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel quadro dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000" (1° considerato) e che "il dominio di primo livello .eu dovrebbe agevolare l'uso e l'accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità dell'articolo 154, paragrafo 2, del trattato, predisponendo un dominio di registrazione complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (ccTLDs) o una registrazione globale tra i

domini di primo livello generici, e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e di concorrenza” (4° considerato) e, quindi, “grazie al dominio di primo livello .eu, il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell’ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet” 6° considerato), venivano stabilite le condizioni per la “la messa in opera del dominio di primo livello geografico (ccTLD) .eu nella Comunità” in maniera tale da designare un registro e determinare il quadro di politica generale entro il quale il registro dovrà operare (art. 1). In particolare, con il predetto regolamento comunitario, da un lato, si dava mandato alla Commissione di designare, con una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, un registro, stipulando con esso un contratto che specifichi le condizioni applicabili al registro stesso per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu (art. 3); e, dall’altro, si prevedeva che “entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono: a) non essere registrati, oppure b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica” (art. 5, comma 2). Con Decisione 2003/375/CE della Commissione veniva designata l’European Registry for Internet Domains (EURID) quale registro incaricato dell’organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu. (art. 1). Con Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione veniva dettata la disciplina applicabile alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .EU e i principi relativi alla registrazione, dettando, in particolare, una dettagliata disciplina della c.d. registrazione per fasi. Con Regolamento CE n. 1654/2005 della Commissione venivano introdotte modifiche al regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione. In particolare, all’art. 1, comma 1, punto 1, veniva prevista la sostituzione dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione con il seguente “Articolo 8 - Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi 1. I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco”, che per quanto riguarda l’Italia sono “1. Repubblica-Italiana, 2. Repubblica Italiana, 3. Italia, 4. Italy, 5. Italian, 6. Italien, 7. Italija, 8. Itália, 9. Italië, 10. Italien, 11. Itálie, 12. Italie, 13. Olaszország, 14. Itālijā, 15. Włochy, 16. Італія, 17. Italia, 18. Talianosko, 19. Itaalia, 20. Abruzzo, 21. Basilicata, 22. Calabria, 23. Campania, 24. Emilia-Romagna, 25. Friuli-VeneziaGiulia, 26. Lazio, 27. Liguria, 28. Lombardia, 29. Marche, 30. Molise, 31. Piemonte, 32. Puglia, 33. Sardegna, 34. Sicilia, 35. Toscana, 36. Trentino-AltoAdige, 37. Umbria, 38. Valled’Aosta, 39. Veneto”. Il soggetto individuato dallo Stato italiano, lo ISCOM, allo scopo di individuare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, Reg. CE n. 733/2002, un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale, comunicava alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici insoddisfacente nei confronti del territorio toscano, avendo richiesto solo il nome Toscana. Stante l’insoddisfacenza dell’elenco di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la organizzazione politica o territoriale della Regione Toscana presentato dallo Stato italiano e preso atto che la normativa comunitaria in materia impone che la registrazione presso EURid non avvenga direttamente dal soggetto assegnatario del dominio o registrante (es. comunedilivorno.eu: registrant, il Sindaco del Comune di Livorno, o altro legale rappresentante anche per delega), ma tramite un soggetto mediatore tra il registrant, ed il registro, il cosiddetto conservatore del registro (o registrar), la Regione Toscana, da un lato, con nota del 19.12.2005 (doc. nn. 2a e 2b), si è accreditata come registrar (conservatore del registro) presso il Registro EURid — così come a suo tempo avvenne per i domini .it, per i quali la Regione Toscana si è accreditata da molti anni in qualità di Maintainer — in modo da poter agire per conto di tutti i soggetti della Rete Telematica Regionale Toscana (di seguito RTRT) nei confronti del Registro; e, dall’altro, ha proceduto, come registrant, a richiedere la registrazione di tutta una serie di nomi relativi ai territori che ricadono nella propria sfera competenziale territoriale. Per quanto concerne l’accreditamento come registrar, si deve osservare che con L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 (doc. n. 3), recante “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»”, la Regione Toscana — al fine di favorire “il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale” e di “promuovere[re] lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva” (art. 1, co. 1) — ha disciplinato la c.d. Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), “quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al capo II” (art. 2, co. 2). Sono soggetti della RTRT, ai sensi dell’art. 8, comma 1, L.R. n. 1/2004, “la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all’articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane”, nonché, “mediante le convenzioni di cui all’articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni”. Mentre i compiti della Regione Toscana nella RTRT sono individuati dal successivo art. 9 nella “promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione inoltre, tramite i propri uffici, fornisce ogni altro servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete determinati dal Comitato strategico”. Ed è proprio in ragione di tale quadro normativo che la Regione Toscana ha proceduto ad accreditarsi come registrar al fine di fornire il servizio di registrazione di qualunque nome che un Comune, Provincia o altro Ente pubblico insiti nel territorio regionale desideri registrare. Ad esempio, il Comune di Firenze potrebbe richiedere di registrare i seguenti nomi: comune-di-firenze.eu, comunedifirenze.eu, comunefirenze.eu, comune-firenze.eu. D’altro canto, fermo restando l’accreditamento come registrar, la Regione Toscana ha proceduto a richiedere, come registrant, la registrazione di tutta una serie di nomi relativi ai territori che ricadono nella propria sfera competenziale territoriale. In particolare, la Regione ha proceduto a richiedere la registrazione di tutti i nomi dei territori, in qualità di Ente Pubblico che li amministra, per poi destinarli in uso al sorgere di esigenze istituzionali di enti o soggetti della RTRT nell’ambito territoriale in questione. Per la precisione, la Regione ha richiesto la registrazione di tutti i nomi dei territori comunali e provinciali insiti nel territorio regionale oltre ai nomi dei territori interprovinciali e regionali più noti e in uso a partire dai nomi con cui ad oggi vengono indicate ad esempio le comunità montane e altre zone, ad esempio Mugello, Casentino, Versilia, Garfagnana, Lunigiana, Colline Metallifere, Colline del Fiora, ecc. (trattasi di oltre 300 territori, tra cui 287 nomi di territori comunali e provinciali e circa 50 nomi di territori montani, interprovinciali e regionali), delegando successivamente all’interno del nome del territorio tutti gli ulteriori enti o soggetti territoriali a valere sul nome del territorio in questione. Con espresso riferimento al nome che si contesta con il presente ricorso, ovvero “Firenze.eu”, la Regione Toscana ne richiedeva la registrazione con nota del 06.02.2006 (doc. n. 4). A detta richiesta rispondeva EURid con mail del 06.02.2006 con cui si comunicava che “il suo registrat aveva sottomesso con successo, per suo conto, la seguente registrazione: Nome a Dominio : Firenze.eu” (doc. n. 5). Successivamente, con mail del 25.05.2006 (doc. n. 6), EURid comunicava che la richiesta di registrazione per il Nome a Dominio Firenze.eu non sarebbe stata presa in considerazione perché già attribuito ad un altro richiedente la cui richiesta era precedente nella lista di attesa dei candidati che avevano presentato richiesta di registrazione per lo stesso Nome a Dominio. La stessa comunicazione avveniva con mail di EURid del 25.05.2006 indirizzata a euregistrar@tix.it (doc. n. 7). Con successiva mail del 09.07.2006 EURid informava euregistrar@tix.it che il Nome a Dominio Firenze.eu era stato attivato (doc. n. 8). Ed infatti, come risulta dal whois di EURid, il Nome a dominio Firenze.eu è stato registrato il 9 luglio 2006 in favore del sig. Maurizio Bussetti dal registrar Aruba Technical Department, Organizzazione Aruba S.p.A., Piazza Garibaldi 8, 52010 Soci di Bibbiena Italia; registrazione rinnovata in data 11.06.2007 dal Registrar Wild West Domains, Inc., 14455 North Hayden Road #226, Scottsdale, AZ 85260, Tel: 001 480 624-2500, Fax: 001 480 275-3996, Email: support@secureserver.net, sito web: www.wildwestdomains.com (doc. n. 9).

MOTIVI DI DIRITTO

Sull’identità o confondibilità del nome a dominio firenze.eu con il nome rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o stabiliscono un diritto o dei

diritti (come specificato e descritto nel par. B1(b)(9) della procedura ADR) in favore della Regione Toscana.

La Regione Toscana, al pari delle altre Regioni, è ente pubblico a rilevanza costituzionale e rappresentativo di una collettività stanziata su un determinato territorio, dotato di poteri e funzioni propri e di un ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Dispone, infatti, l'art. 114 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, al primo comma, che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato"; mentre, al secondo comma, "...le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (doc. n. 10).

Sono, pertanto, elementi costitutivi delle Regioni: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.

La Regione è un ente territoriale perché il territorio ne costituisce elemento essenziale, inteso sia come ambito geografico o fisico, sia come sfera spaziale entro la quale le Regioni possono esercitare le proprie funzioni, sia come centro di riferimento degli interessi comunitari che in esso trovano la loro localizzazione. In altri termini, il territorio è elemento essenziale della Regione non solo nella sua accezione fisica ma anche come sede di interessi di varia natura della comunità regionale giuridicamente rilevanti e protetti.

Mentre il territorio si presenta come l'elemento materiale dell'ente-regione, la popolazione o comunità regionale ne costituisce l'elemento personale, nel senso che essa viene presa in considerazione dall'ordinamento non solo come destinataria delle norme regionali ma anche come frazione della «sovranità popolare», ovvero come soggetto attivo portatore di determinati interessi giuridicamente rilevanti e protetti.

L'ultimo elemento costitutivo della Regione è la personalità giuridica. Secondo la Costituzione, infatti, la Regione è ente autonomo (soggetto di diritto) distinto dagli altri soggetti di diritto, dotato di propri poteri e funzioni per il cui esercizio è dotato di un proprio «governo» e relativa organizzazione.

Proprio con riferimento alle funzioni regionali, viene in primo luogo in evidenza la funzione legislativa così come disciplinata dall'art. 117 della Costituzione (cfr. doc. 10).

Le Regioni hanno, infatti, il potere di emanare norme legislative (in via esclusiva o concorrente) nelle materie elencate dallo stesso art. 117 Cost., che riflettono quelli che sono i «servizi reali», cioè quelli che riguardano essenzialmente il territorio, e i «servizi personali», cioè quelli che riguardano essenzialmente la popolazione, per soddisfare gli interessi giuridicamente rilevanti della collettività regionale.

Tra questi interessi giuridicamente rilevanti che la Regione deve soddisfare anche mediante l'azione legislativa si rinvengono, per quanto qui interessa, il commercio con l'estero, la protezione civile, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e organizzazione di attività culturali, nonché, quale materia di esclusiva competenza regionale, il turismo [si veda in proposito la sentenza n. 197/2003 (doc. n. 11) con cui la Corte Costituzionale rileva che con l'emanazione, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, è stata data piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l'altro, si è espressamente concordato tra le parti che "il turismo è materia di esclusiva competenza regionale" e che, pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale] e il commercio [cfr. Corte Cost., sentenze nn. 196/2004 e 49/2006, (doc. nn. 12 e 13)].

Già alla luce del predetto quadro normativo costituzionale si evince che sul nome a dominio firenze.eu, in quanto riferentesi a un ben determinato territorio regionale, è riconosciuto uno specifico diritto della Regione Toscana al suo utilizzo.

Ciò in quanto, come si è appena visto, il nome a dominio firenze.eu viene a identificare una parte del territorio regionale che costituisce elemento essenziale della Regione stessa, inteso sia come ambito geografico o fisico, sia come sfera spaziale entro la quale la Regione può esercitare le proprie funzioni, sia come centro di riferimento degli interessi comunitari che in esso trovano la loro localizzazione.

Diritto sul nome a dominio firenze.eu che si traduce nella possibilità per la Regione, attraverso la creazione di apposito sito web, di valorizzare detto territorio sotto il profilo della protezione civile, del governo del territorio, dell'ordinamento della comunicazione, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della promozione e organizzazione di attività culturali, del turismo e del commercio.

Ed è in ragione di ciò che, come si è visto in fatto, la Regione Toscana — giusta la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 con cui è stata istituita la c.d. Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), "quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al capo II" (art. 2, co. 2), i cui soggetti sono, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 1/2004, "la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane", nonché, "mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni" — ha proceduto, da un lato, ad accreditarsi come registrare (conservatore del registro) presso il Registro EURid, al fine di fornire il servizio di registrazione di qualunque nome che un Comune, Provincia o altro Ente pubblico insiti nel territorio regionale desideri registrare (ad es., il Comune di Firenze potrebbe richiedere di registrare i seguenti nomi: comune-di-firenze.eu, comunedifirenze.eu, comunefirenze.eu, comune-firenze.eu); e, dall'altro, a richiedere, come registrant la registrazione di tutta una serie di nomi relativi ai territori che ricadono nella propria sfera competenziale territoriale.

In particolare, la Regione ha proceduto a richiedere la registrazione di tutti i nomi dei territori, in qualità di Ente Pubblico che li amministra, per poi destinarli in uso al sorgere di esigenze istituzionali di enti o soggetti della RTRT nell'ambito territoriale in questione. Per la precisione, la Regione ha richiesto la registrazione di tutti i nomi dei territori comunali e provinciali insiti nel territorio regionale oltre ai nomi dei territori interprovinciali e regionali più noti e in uso a partire dai nomi con cui ad oggi vengono indicate ad esempio le comunità montane e altre zone, ad esempio Mugello, Casentino, Versilia, Garfagnana, Lunigiana, Colline Metallifere, Colline del Fiora, ecc. (trattasi di oltre 300 territori, tra cui 287 nomi di territori comunali e provinciali e circa 50 nomi di territori montani, interprovinciali e regionali), delegando successivamente all'interno del nome del territorio tutti gli ulteriori enti o soggetti territoriali a valere sul nome del territorio in questione.

Alla luce di quanto esposto il Ricorrente ritiene di aver dimostrato il primo dei requisiti per avversi il trasferimento in favore della Regione Toscana del nome a dominio contestato (Firenze.eu), in quanto la Regione Toscana soddisfa i criteri generali di eleggibilità per la registrazione di cui al par. 4(2)(b) del Regolamento (EC) n. 733/2002, così come previsto dal par. B1(b)(11) delle Regole ADR.

B. Sulla impossibilità del titolare della registrazione del nome a dominio firenze.eu di far valere un diritto o un interesse legittimo sul predetto nome, il Ricorrente sostiene quanto segue.

Fermo restando la richiesta di trasferimento del nome di dominio contestato, in quanto la Regione Toscana soddisfa — come si ritiene di aver dimostrato — i criteri generali di eleggibilità per la registrazione di cui al par. 4(2)(b) del Regolamento (EC) n. 733/2002, il Ricorrente chiede, in via subordinata, la revoca del nome di dominio in parola, in quanto, come si vedrà nel prosieguo, ricorrono nel caso di specie i requisiti di cui all'art. 21, paragrafo 1, Reg. (CE) n. 874/2004.

Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, Reg. (CE) n. 874/2004, per aversi la revoca di un nome di dominio registrato devono ricorrere alternativamente due requisiti; a) l'impossibilità per il titolare della registrazione del nome a dominio di far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; b) oppure, la registrazione o l'uso del nome in malafede.

Per quanto concerne il primo di detti requisiti, ovvero l'impossibilità per il titolare della registrazione del nome a dominio di far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, il secondo paragrafo di detto art. 21 specifica che "il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:

- a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
- b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
- c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario".

Prima di entrare nel merito dei singoli sub-requisiti individuati dal secondo paragrafo, lett. a), b) e c), dell'art. 21 del Reg CE 874/2004, il Ricorrente osserva che l'attuale titolare del nome di dominio "firenze.eu" non ha, in via generale, alcun diritto o interesse legittimo sul nome.

Con l'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10.02.2005, n. 30 (doc. n. 14), è stato confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale i domain name sono da annoverare tra i segni distintivi atipici (cfr. per tutte, Tribunale Modena, sez. II civ., 23.06.2004, n. 1571, in Dir. Informazione e informatica, 2005, 281 – doc. n. 15).

Dispone infatti l'art. 22 di detto decreto legislativo che "1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

Rilevata la pacifica applicabilità al domain name della disciplina sulla concorrenza e sulla tutela delle privative industriali, viene in rilievo l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2005 — già art. 18 del R.D. 21.6.1942 n. 929, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati", così come novellato dall'art. 18, D.Lgs. 4.12. 1992, n. 480 — secondo il quale la funzione descrittiva di nomi geografici non può costituire oggetto di registrazione come marchio.

Dispone, infatti, detto art. 13 che "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

In proposito, il Ricorrente richiama copiosa giurisprudenza italiana secondo la quale, se in base alle disposizioni precedenti la riforma del 1992 era possibile registrare come marchio un toponimo anche in funzione descrittiva, cioè quale indicazione di provenienza del prodotto, oggi, alla luce del testo novellato dell'art. 18 l.m. — e a maggior ragione in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22 del D.Lgs. n. 30/2005 — questo non è più possibile, essendo registrabili solo i nomi geografici che, in relazione ai prodotti o servizi per cui si chiede la registrazione, si presentino agli occhi del pubblico non come indicazioni di provenienza ma come nomi di fantasia (cfr. per tutte, Tribunale di Siracusa, Sez. Lentini, 23.03.2001, in Foro it., 2001, I, 3705 – doc. n. 16; Tribunale Modena, sez. II civ., 23.06.2004, n. 1571 – doc. 15).

Ed è proprio sulla base di detto quadro normativo che le regole di naming per la assegnazione/registrazione di domini.it, fissate dalla Naming Authority ed applicate dalla Registration Authority italiana (www.nic.it), escludono espressamente l'utilizzabilità come nome di dominio dei nomi geografici che individuano una provincia come è, appunto, Firenze. Ed infatti digitando www.firenze.it si otterrà come risposta dal dnsserver il seguente "Name Error: The domain name does not exist".

In senso conforme si muove pure la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale può registrarsi come marchio comunitario esclusivamente la denominazione che, pur corrispondendo ad un nome geografico, sia percepita dal pubblico di riferimento come mero nome di fantasia, e non come designazione di un luogo specifico, e sempre che il luogo coincidente con quella denominazione non sia notoriamente conosciuto come quello di provenienza dei prodotti o servizi per cui si chiede la registrazione (nella specie, il tribunale ha ritenuto registrabile come marchio comunitario la denominazione «Cloppenburg», che è il nome di una città tedesca, trattandosi di un centro piccolo e poco conosciuto, non collegabile dai consumatori ai servizi di commercio, per cui la registrazione è richiesta) [Trib. I grado Comunità europee, 25.10.2005, n. 379/03].

Da quanto esposto il Ricorrente conclude che il Sig. Lussetti non ha, in via generale, alcun diritto o interesse legittimo sul nome di dominio "firenze.eu", atteso che, come si vedrà nel prosieguo, l'utilizzo del toponimo "Firenze" da parte del Lussetti viene percepito dal pubblico di riferimento non come mero nome di fantasia, bensì come designazione di un luogo specifico, poiché il sito www.firenze.eu è teso ad ospitare la pubblicità di imprese operanti nel territorio fiorentino (doc. n. 20 allegato al Ricorso) .

Fermo restando quanto sopra, non ricorrono nel caso di specie nemmeno i tre sub-requisiti di cui all'art. 21, paragrafo 1, lett. a), Reg. (CE) n. 874/2004.

Innanzitutto, il resistente, Sig. Maurizio Lussetti, non ha mai utilizzato il nome di dominio in questione o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi, né può dimostrare che si apprestava a farlo.

A tal fine è sufficiente effettuare una ricerca in rete nonché visionare il sito personale del Lussetti, www.lussetti.com (doc. n. 21 allegato al Ricorso), per comprendere che il resistente non ha alcuna attività di offerta di beni e servizi né tanto meno ha utilizzato il nome "firenze" nell'ambito di un'attività commerciale.

Dall'esame del sito personale, ma anche dei siti www.firenze.eu o www.prada.eu (doc. n. 22 allegato al Ricorso), che risultano essere una mera replicazione del primo, appare evidente l'attività del resistente: l'apertura di siti web per ospitare la pubblicità di altre imprese attratte dal nome di dominio, idoneo ad attrarre un gran numero di navigatori in quanto si gioca con la notorietà di nomi che identificano un marchio o una denominazione geografica,

Per le stesse ragioni non ricorre il requisito di cui all'art. 21, par. 2, lett. b), atteso che il Sig. Lussetti non è né titolare di un'impresa o un'organizzazione né è una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio "Firenze", anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.

Infine, non ricorre l'ultimo requisito di cui all'art. 21, par. 2, lett. c), secondo il quale si ha un legittimo interesse del titolare del nome di dominio allorquando "il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario".

Ma nel caso di specie, come si è appena visto, il nome di dominio "Firenze.eu" viene utilizzato a fini commerciali e comunque in modo non corretto, in quanto tesò a fuorviare i consumatori, oltre che a nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto stabilito dal diritto nazionale

Il fine commerciale del sito, secondo il Ricorrente, è evidente e consiste nell'ospitare link di attività commerciali situate nel territorio di Firenze. Altrettanto palese è il fuorviamento dei consumatori, in quanto si sfrutta la notorietà del nome Firenze, indicando pure che è la capitale della Toscana, per attrarre i navigatori. Invero, come è noto, il primo passo del navigatore è digitare direttamente un nome nel campo del dominio e solo successivamente fa ricorso a un motore di ricerca. Tutto ciò nuoce evidentemente alla reputazione del nome "Firenze" che, come si è visto, è oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale, tant'è che le regole di naming per la assegnazione/registrazione di domini.it, come si è visto, escludono espressamente l'utilizzabilità come nome di dominio dei nomi geografici che individuano una provincia come è, appunto, Firenze. Ed infatti digitando www.firenze.it si otterrà come risposta dal dnsserver il seguente "Name Error: The domain name does not exist".

Da quanto esposto, il Ricorrente ritiene di aver dimostrato che il Sig. Lussetti non può valere alcun diritto o interesse legittimo sul nome di dominio "Firenze.eu" e, conseguentemente, la necessità di procedere al trasferimento in favore della Regione Toscana del nome a dominio contestato (Firenze.eu), in quanto la Regione Toscana soddisfa i criteri generali di eleggibilità per la registrazione di cui al par. 4(2)(b) del Regolamento (EC) n. 733/2002 o, in subordine, alla sua cancellazione, così come previsto dal par. B1(b)(11) delle Regole ADR.

C. Sulla registrazione o uso in malafede del nome a dominio Firenze.eu

Con riferimento alla registrazione del nome di dominio Firenze.eu, ricorre anche il secondo requisito (alternativo) per avversi, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 874/2004, una registrazione speculativa e abusiva: ovvero, la malafede nella registrazione e utilizzo del nome di dominio in contestazione.

Pervero, nel caso di specie, ricorrono le condizioni sub a), b.i), c) e d) del terzo paragrafo del citato articolo 21, necessarie per avversi la malafede, ovvero:

"a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure

b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:

i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante [...];

c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure

d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, 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, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio".

C.1. Sulle circostanze indicanti che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico

Ricorre, innanzitutto, la prima condizione per avversi la malafede nella registrazione e utilizzo del nome di dominio in questione di cui all'art. 21, paragrafo 2, lett. a), Reg. (CE) n. 874/2004.

Nel caso di specie, le circostanze indicanti che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico sono facilmente desumibili dal fatto che il Sig. Lussetti ha proceduto alla registrazione una congerie di nomi di dominio riconducibili secondo l'opinione pubblica a ben individuati o soggetti (pubblici e privati) per sfruttarne la notorietà ed eventualmente rivenderli al legittimo titolare del nome.

All'uopo si richiama la registrazione del sito www.prada.it da parte del resistente in evidente danno al titolare del nome che si è opposto con il ricorso n. 02928, su cui si è espressa la Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e della Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca con decisione del 21.12.2006, rigettando il ricorso per meri motivi procedurali.

La prima pagina del sito www.prada.it lascia intendere, illegittimamente, che esso è il sito di "Prada: capital de la comarca del Conflent i del cantó de Prada – Prades": ciò trova conferma nella sezione informazione laddove si legge che il sito è riconducibile a "Prada ...a town in Northern Catalonia, in France [...] ADMINISTRATIVE DIVISION The town is part of the department 66, called "Pyrénées-Orientales" (cfr. Doc. 22 allegato al Ricorso)

Nel contempo, sempre in detto sito web, si ironizza sui falliti tentativi della società Prada di rivendicare il nome di dominio prada.eu: "Now PRADA fashion is making the 3th attempt: That appens twice appens the 3th time too: will be rejected the 3th time. 5 years ago PRADA fashion maked 3 attempts to be quoted in the stock exchange (IPO): 3 times failed and never try again. This is a replay".

Tutto ciò non può non essere letto nel senso che il vero fine del Sig. Lussetti, all'atto della registrazione dei nomi di dominio eu, palesemente riconducibili ad altri soggetti legittimi titolari di un diritto su di essi riconosciuto dall'ordinamento nazionale, è il c.d. cyberquatting, ovvero la registrazione al solo fine di rivendita all'interessato.

Ed infatti il messaggio diretto alla società Prada è fin troppo chiaro che può tradursi in questo senso: così come è avvenuto per la quotazione in borsa non otterrà l'assegnazione del domain name se non comprandolo da noi. Analogo messaggio è indirizzato alla cittadina Prada che si è vista, forse inconsapevolmente, usurpata il nome sul web.

C.2. Sulla registrazione del nome di dominio al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente

Tutto quanto sopra, secondo il Ricorrente, rende palese la vera intenzione del Resistente nella registrazione del nome di dominio Firenze.eu, ossia impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, che in entrambi i casi si identifica nell'Ente Regione Toscana.

In proposito si richiama quanto già espresso sub A) circa la titolarità del nome de quo in capo alla Regione Toscana; nonché sub B) sulla impossibilità del titolare della registrazione del nome a dominio firenze.eu di far valere un diritto o un interesse legittimo sul predetto nome.

Ciò è tanto più vero se solo si considera che il sito www.firenze.eu è teso a fornire informazioni (commerciali) turistiche su Firenze sfruttando la notorietà della città in questione e facendo intendere che è un sito ufficiale di qualche ente pubblico allorquando si evidenzia in seno al sito web che "Florence, Firenze, Florenz, Florencia, Florens, Florencja - The capital of the Tuscany, Toscana in Italy".

C.3. Sulla registrazione del nome di dominio principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente

Per le stesse ragioni che si sono esposte nei precedenti motivi di ricorso si desume che la registrazione del nome di dominio Firenze.eu sia avvenuta principalmente al fine di nuocere all'attività professionale dell'Ente Regione.

Atteso che la locuzione "attività professionale" si deve intendere in senso lato, comprendente non solo le attività commerciali ma tutte le attività professionali anche non commerciali, quali sono le attività degli enti pubblici, appare incontrovertibile che la registrazione del nome di dominio in questione da parte del resistente sia tesa a impedire o comunque nuocere alle attività istituzionali della Regione, che, si ripete, concernono, ai sensi dell'art. 117 Cost., il commercio con l'estero, la protezione civile, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e organizzazione di attività culturali, nonché, quale materia di esclusiva competenza regionale, il turismo.

In altri termini, la registrazione del nome Firenze da parte del Lussetti viene a limitare fortemente la possibilità per la Regione, attraverso la creazione di apposito sito web, di valorizzare il territorio fiorentino sotto il profilo della protezione civile, del governo del territorio, dell'ordinamento della comunicazione, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della promozione e organizzazione di attività culturali, del turismo e del commercio.

C.4. Sulla intenzionalità dell'uso del nome di dominio per attrarre utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, 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, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure ".

Anche quest'ultimo requisito peraversi la malafede ricorre nel caso di specie.

È evidente l'intenzione di attrarre per fini commerciali utenti Internet, perché, come si è visto, il sito www.firenze.eu è utilizzato esclusivamente come contenitore di link commerciali in materia di turismo nella città di Firenze e dintorni. Inserimento di link che, ovviamente, importerà un profitto al titolare del sito.

Altrettanto evidente è la probabilità di confusione con il nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario in capo alla Regione per le motivazioni che si sono espresse sopra, così come la probabilità della confusione con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio. In proposito è sufficiente richiamare quanto espresso circa la circostanza che il sito www.firenze.eu è teso a fornire informazioni (commerciali) turistiche su Firenze

sfruttando la notorietà della città in questione e facendo intendere che è un sito ufficiale di qualche ente pubblico allorquando si evidenzia in seno al sito web che "Florence, Firenze, Florenz, Florencia, Florens, Florencja - The capital of the Tuscany, Toscana in Italy".

Tutto quanto sopra dimostra la malafede del registrante allorquando ha proceduto alla registrazione del domain name Firenze.eu.

Da qui la sussistenza anche del secondo requisito alternativo per avversi la revoca della registrazione del nome di dominio Firenze.eu e il suo trasferimento alla Regione Toscana.

Per tutte le ragioni sopra addotte, il Ricorrente chiede che l'Arbitro adito ordini il trasferimento in favore della Regione Toscana del nome a dominio contestato (Firenze.eu), in quanto la Regione Toscana soddisfa i criteri generali di eleggibilità per la registrazione di cui al par. 4(2)(b) del Regolamento (EC) n. 733/2002 o, in subordine, procedere alla sua cancellazione, così come previsto dal par. B1(b)(11) delle Regole ADR.

B. RESISTENTE

Il Resistente sostiene nel controricorso quanto segue.

Il Ricorrente non ha ottemperato all' art. B 1 (9) delle Regole ADR " Per ogni nome si devono specificare precisamente il tipo di diritto/i preso/i, la legge/i e a quali condizioni il diritto è riconosciuto e/o stabilito. " Pur citando tantissime leggi il Ricorrente non ne ha collegata con chiarezza qualcuna al proprio presunto diritto, tantomeno ha evidenziato le condizioni alle quali il presunto diritto dovrebbe sottostare. La precisione richiesta dall' art. B 1 (9) delle Regole ADR e' stata anche molto compromessa dalla lunghezza eccessiva del Ricorso , con tantissime citazioni di legge e di giurisprudenza , e con corposissimi allegati.

Il Ricorrente non ha specificato quanto richiesto dalle Regole ADR riguardo il diritto/leggi/condizioni. Questo nonostante abbia richiesto il trasferimento del dominio per se e le regole ADR prescrivano di precisare le norme in base alle quali ritiene di avere diritto.

Il Ricorrente lo ha accusato di praticamente tutte le violazioni contemplate nelle Regole ADR . Secondo il Resistente il Ricorrente scriveva scorrendo l'elenco delle violazioni previste per essere certo di non tralasciarne qualcuna.

Il Ricorrente ha citato spessissimo e allegato leggi, giurisprudenza e decisioni varie che riguardano i nomi a dominio .IT regolati dalla Legge Italiana : completamente inapplicabili a questo caso in esame perche' riguarda un nome a dominio .EU regolato da Regolamenti Comunitari Europei e da altra Normativa Europea , che sono ben differenti. Si e' evidenziata una contrapposizione costituzionale tra il Ricorrente – la Regione Toscana – e lo Stato Italiano. Visto che la Regione Toscana ha criticato nel Ricorso "l'insoddisfazione dell'elenco dei nomi" riservati redatto dallo Stato Italiano e poi ha agito per ovviare a questa - a suo dire – "insoddisfazione" riguardante i nomi a dominio .EU per la Toscana. Il Ricorrente ha presentato in modo volutamente fuorviante la creazione dell'elenco dei nomi riservati da parte dello Stato Italiano e ha presentato le proprie azioni come conseguenze alle quali fosse stato costretto per porre rimedio all'atto autonomo di uno sconosciuto e insignificante ente: "Io ISCOM, (di cui non spiega il significato) comunicava alla Commissione(Europea) e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici insoddisfacente nei confronti del territorio toscano ". Segue una lunga descrizione di azioni che il Ricorrente ha messo in atto presentandoli come se fossero atti assolutamente necessari, mentre non lo erano affatto. "Stante l'insoddisfazione....." Ma l'elenco (dei nomi a dominio riservati) e' parte integrante del REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2005 del 10 ottobre 2005 quindi e' lo Stato Italiano ad aver comunicato e ad aver deciso quest'elenco indipendentemente dall'ovvio fatto che si possa essere servito della consulenza dell' organo tecnico-scientifico del Ministero delle Comunicazioni ISCOM Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione : il piu' elevato organo tecnico-scientifico Statale competente in questa materia. Certamente non e' un organo consultivo a dialogare direttamente con la Commissione Europea e con gli altri Stati Europei per arrivare all'emanazione di un Regolamento Europeo. Al Ricorrente e al Rappresentante che sono un ente pubblico queste differenze sono evidenti. Il contrasto costituzionale si rende via via piu' palese.

Il Ricorrente sarebbe molto vago nelle motivazioni del proprio Ricorso, essendosi lanciato in una dissertazione per giustificare con delle leggi l'asserito diritto, partendo dall'art.114 della Costituzione che di certo non tratta i nomi a dominio .EU , per poi passare all'art.117 Costituzione affermando che il dominio firenze.eu sarebbe soggetto alla potesta' legislativa esclusiva della Regione Toscana in quanto materia turistica. Poi ancora ha attribuito la fonte del proprio diritto sul nome a dominio firenze.eu alla L.R. 26 gennaio 2004, n. 1. Si tratterebbe di affermazioni prive di senso. Infatti, si evince che la Regione Toscana ha legiferato sulla materia dei nomi a dominio .EU in particolare attraverso la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e le relative norme attuative: questo e' manifestamente incostituzionale ai sensi della Costituzione art.117 1 (a) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a); rapporti dello Stato con l'Unione europea; Sempre attraverso la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e le relative norme attuative appare che il Ricorrente ha impedito (!) agli enti a lei subordinati ed elencati nella L.R. della possibilita' di chiedere autonomamente l'assegnazione dei domini .EU. In questo modo il Ricorrente e' riuscito a detenere (!) una gran quantita' di domini che ha dichiarato che non intende usare direttamente(!), centinaia, senza averne diritto che spetterebbe invece agli enti sottoposti, ha dichiarato di possedere 287 + 50 =337 totale almeno, in parte senza utilizzarli e..... li noleggia (!) ad altri enti giuridici con appositi contratti – detti convenzioni di cui all'articolo 10 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 – con i quali determina pure i costi(detti oneri) a carico degli enti giuridici ai quali concede l'utilizzo di questi domini. Quindi i comportamenti vietati confessati dal Ricorrente : detenzione dei domini .EU senza utilizzare i domini stessi, allo scopo dichiarato di impedire ad altri l'utilizzo, la detenzione con lo scopo dichiarato e dimostrato di noleggiare i domini ad altre entita' giuridiche , tutti questi sono comportamenti vietati dai Regolamenti Europei in materia di nomi a dominio .EU. I Regolamenti Europei che regolano i nomi a dominio .EU sono gerarchicamente ben piu' elevati delle Leggi Regionali , e certamente prevalgono se sono in contrasto con le Leggi Regionali : quindi la Regione Toscana non puo' arrogarsi il diritto di fare eccezione. Ne consegue che la Regione Toscana non ha diritti di legge riguardo gran parte o tutte le centinaia di nomi a dominio che detiene, diritti che apparrebbero agli enti giuridici a lei subordinati, e ne ha ottenuto l'assegnazione senza valido titolo. L'azione del Ricorrente va contro l'azione dello Stato Italiano che ha riservato 39 nomi a dominio .EU per tutta l'Italia mentre la Regione Toscana pretende di riservarne per se perlomeno 337. Il Ricorrente ha inoltre chiaramente e ampiamente ammesso di voler togliere al Resistente il dominio firenze.eu per utilizzarlo in questo stesso modo illegittimo (!) come sta usando gli altri in suo possesso. E per tentare di ottenere il dominio contestato ha iniziato questa azione arbitrale in evidente malafede (!) e ha continuato con molte – evidenti - affermazioni in malafede.

Il Ricorrente ha richiesto il dominio firenze.eu il 06-02-2006, con un ritardo di 2 mesi rispetto al primo momento utile, alle ore.15 circa..., solo 20 ore prima che iniziasse la 2^ fase di Sunrise.....Ritardo enorme visto che aveva predisposto una costosa struttura informatica dedicata ed e' pure diventato Registrar .EU allo scopo di registrare questi domini. Per contro il Resistente: Ha richiesto la registrazione del nome a dominio anche per tenere almeno questo nome in Italia. Necessitando alcuni giorni di tempi tecnici dalla richiesta ha richiesto il dominio solo nel momento in cui ha visto l'inerzia delle pubbliche amministrazioni italiane che si sono disinteressate e i nomi delle principali citta' italiane sono stati assegnati ad entita' non italiane , e mancavano ormai pochi giorni all'inizio della 2^ fase di sunrise che e' iniziata il 7

febbraio 2006 , aperta a moltissimi soggetti in piu' rispetto alla prima fase con l'inizio della quale nessuna pubblica amministrazione avrebbe avuto alcuna speranza di ottenere il nome. Infatti un soggetto ha fatto la richiesta per firenze.eu il giorno 7 nonostante non ci fosse piu' speranza. (allegato whois firenze) Nessun ente pubblico si e' aggiudicato i nomi dei capoluoghi di regione, neppure della capitale, ed il 50% e' andato a privati non italiani; molto piu' bassa e' la percentuale di italiani assegnatari delle versioni in lingua straniera degli stessi nomi e di altri nomi geografici. (Allegati con i nomi di capoluogo) Come risultato il Resistente si sarebbe aspettato - casomai un ringraziamento - invece la messa "on Hold" del nome a dominio - gli sta provocando un danno - l'irraggiungibilita' in questo momento del sito web corrispondente. Il Resistente - avendo richiesto il nome a dominio durante la 1^ fase di Sunrise - e' ovviamente in possesso di un Marchio Registrato, che e' stato esaminato e verificato e ritenuto valido per ottenere l'assegnazione del dominio. Nessuno ha fatto opposizione, neppure il Ricorrente che pure e' stato doppiamente informato in italiano e in inglese della possibilita' di proporre ricorso entro la scadenza del il 4 luglio 2006 oltre un anno fa (il Ricorrente ha allegato al Ricorso le 2 email ricevute) Il Marchio in possesso del Resistente e' registrato nella classe 36 affari immobiliari : esattamente la professione del Resistente che e' iscritto al Pubblico Ruolo degli agenti immobiliari (allegato certificato CCIAA). Tra l'altro rientra pienamente nella tipica attivita' di un agente immobiliare anche curare la locazione e la vendita di immobili turistici. In conseguenza di cio' il Resistente ha pieno diritto, il massimo del diritto di utilizzare il nome a dominio ai propri fini economici. Il Ricorrente ha accusato il Resistente di una serie di attivita' che sarebbero vietate se il Resistente non fosse in possesso di un diritto cosi' forte, ma delle quali comunque non c'e' traccia, perlomeno sono incomprensibili nel modo descritto dal Ricorrente. E il Resistente ripete che il Ricorrente ha accusato il Resistente di praticamente tutte le violazioni contemplate nelle Regole ADR ; e' evidente che scriveva scorrendo l'elenco delle violazioni previste per essere certo di non tralasciarne qualcuna. E' evidente che lo ha fatto con scarsa convinzione, ma e' anche chiara la malafede di aver usato false affermazioni perch' le affermazioni sono spesso strampalate, ridicole, tantissime, rispetto a troppi aspetti. Una quantita' di insinuazioni , nessuna supportata da neppure un minimo di dimostrazione. Il Ricorrente ha dichiarato : "Il Sig. Lussetti ha proceduto alla registrazione una congerie di nomi di dominio riconducibili secondo l'opinione pubblica a ben individuati o soggetti (pubblici e privati) per sfruttarne la notorietà ed eventualmente rivenderli al legittimo titolare del nome." Il Ricorrente ha scomodato "l'opinione pubblica" ma poi di questa "congerie" di nomi ha nominato erroneamente solo prada.it che si desume agevolmente dal contesto che si tratta di prada.eu; e il sito col cognome del Resistente. Due soli. Neppure nominati gli altri della "congerie", e quanto a dimostrazione zero assoluto. Il Ricorrente si e' confuso con tutti quelli che possiede lui. Nella decisione ADR riguardo prada.eu non c'e' traccia delle varie supposizioni avanzate dal Ricorrente, che non ha presentato ne' prove ne' indizi a supporto di quello che dice. Riguardo a Prada , dalla lettura degli articoli finanziari risulta che e' dal 2001 che dice ogni anno di quotarsi in borsa ma ha fallito due volte e ha appena liquidato la barca Luna Rossa. Il Ricorrente ha dichiarato :"Il fine commerciale del sito è evidente e consiste nell'ospitare link di attivita' commerciali situate nel territorio di Firenze". Pure parole: non si vedono link, neppure nelle schermate degli altri siti web allegati al Ricorso: non e' dimostrato assolutamente nulla. che il dominio gli serve per la sua attivita' professionale" "Nuocere all'attivita' di un concorrente" "Si vede, si vede" ma non si vede nulla. Forse le scritte in lingua inglese sono state interpretate in modo bizzarro. Per il resto il Ricorrente sembra aver lavorato tantissimo di fantasia. Il sito web firenze.eu creato dal Resistente era un semplicissimo e forse anche banale portale con delle aree riservate alle persone registrate: incomprensibili tutte le affermazioni del Ricorrente. Ridicola e penosa e' l'insinuazione che l'intento del Resistente fosse di voler vendere ad un ente pubblico il dominio, visto che e' notoriamente difficilissimo avere rapporti economici con gli enti pubblici italiani. A maggior ragione visto il disinteresse dimostrato dal Ricorrente in particolare, visto che altri enti pubblici hanno tentato senza successo ma ben due mesi prima del Ricorrente , nei primi minuti utili (roma.eu) - pur non disponendo della complessa e costosa struttura informatica dedicata (registrar .EU e mantainer) di cui il Ricorrente si e' dotato. Il Ricorrente e' caduto in frequenti contraddizioni nel tentativo di attribuire al Resistente il piu' possibile di comportamenti vietati, tanti e disparati da essere in contrasto e in contraddizione tra loro. E troppi perch' la cosa sia credibile. Sempre senza la minima dimostrazione, tanto parlare e' facile. Tanti e con tante pagine totali da rendere difficoltosa la loro confutazione, visto che il tempo e' poco. Il Ricorrente non ha dimostrato di possedere un diritto necessario per ottenere l'assegnazione del dominio firenze.eu, ha elencato tanti semplici interessi giuridici.

L'aver agito in palese contrasto con l'art.117 1 (a) della Costituzione non gli assegna alcun diritto. Il Ricorrente e' reo confesso di "Pattern of Conduct" molto grave per il numero di domini coinvolti e le modalita' di attuazione,e piu' grave perch' e' anche reo confesso di " Reverse Domain Hijacking" rispetto questo dominio firenze.eu volto ad aumentare il numero di questi domini.

Il Resistente conclude chiedendo sia respinta la pretesa del Ricorrente perch' quest'ultimo ha omesso di indicare/ottemperare vari punti fondamentali delle Regole procedurali ADR , perch' e' dimostrato con le confessioni del Ricorrente che questi sta utilizzando i nomi a dominio nella sua disponibilita' in grave contrasto con numerosi punti delle Regolamenti Comunitari Europei che ne regolano l'uso, perch' intenderebbe acquisire il nome a dominio firenze.eu per utilizzarlo violando i Regolamenti Europei, perch' quest'ADR e' stata iniziata in malafede dal Ricorrente e continuata in evidente malafede allo scopo di Reverse Domain Hijacking. Il Resistente chiede che nella Decisione sia dichiarato che il Ricorrente ha agito/tentato il Reverse Domain Hijacking e se e' previsto , anche il Pattern of Conduct.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Per potere procedere con il trasferimento del nome a dominio contestato in capo al Ricorrente, occorre che questi abbia dimostrato le seguenti condizioni:

1. che il nome a dominio sia identico o confondibile con un nome in relazione al quale il Ricorrente goda di diritti riconosciuti o stabiliti dalla legge nazionale o comunitaria (come specificati in conformità con il § B 1 (b) (9) delle Regole ADR); e, alternativamente
2. che il nome a dominio sia stato registrato senza che il titolare possa vantare dei diritti o interessi legittimi su di esso; o
3. che il nome a dominio sia stato registrato o sia utilizzato in mala fede.

Per quanto attiene alla prima delle condizioni sopra riportate, occorre in primo luogo rilevare che ciascuna delle parti adduce di avere un diritto sul nome FIRENZE. Il Ricorrente, in quanto la Regione Toscana vanta dei diritti sulla denominazione geografica FIRENZE, che andremo qui di seguito ad esaminare. Il Resistente, in quanto sostiene di detenere diritti sul marchio FIRENZE, registrato per servizi della classe 36.

Partendo da quest'ultima affermazione, l'Arbitro adito rileva che nessuna registrazione di marchio e' allegata al Contro-Ricorso. In allegato e' solo una visura della CCIAA di Trieste che attesta che il Resistente e' iscritto nella Sezione degli Agenti Immobiliari, dal dicembre del 2002. Sono poi allegate altre visure, che alla sottoscritta paiono tutte identiche alla prima ora citata. E' chiaro che tale visura nulla ha a che vedere con la registrazione di un marchio. Pertanto, il Resistente non ha dimostrato di detenere alcun valido diritto di marchio registrato sulla denominazione FIRENZE.

Per quanto attiene invece al diritto addotto dal Ricorrente, egli sostiene di detenere dei diritti sulla denominazione Firenze, in quanto tale denominazione si riferisce ad una parte del territorio regionale che costituisce elemento essenziale della Regione stessa.

Rileva l'Arbitro del presente procedimento, che il nome a dominio di cui si discute corrisponde con il nome geografico della Città, Comune e Provincia di Firenze, il cui territorio rientra nella Regione Toscana. Tale nome geografico non è incluso tra i diritti elencati nell'art. 10(1) del Regolamento (CE) n. 874/2004, al quale rinvia l'art. 21(1) dello stesso Regolamento che regola lo scopo di applicazione della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, prevista dall'art. 20 del Regolamento stesso.

In particolare, in base all'art. 21(1) del Regolamento (CE) n. 874/2004, "Un nome a dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso, con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'art. 10, paragrafo 1 (...)" . Quest'ultimo articolo definisce tali diritti come, "tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette".

La denominazione FIRENZE non rientra in alcuna delle definizioni sopra riportate, non trattandosi certamente di un marchio, di una denominazione o indicazione geografica di origine, di un nome di impresa, e così via. Si portrebbe forse sostenere che si tratti del nome di un ente (non impresa) pubblico, e cioè il nome del Comune e della Provincia di Firenze appunto, ma tale circostanza ha scarso rilievo nel caso di specie considerato che il Ricorrente non è né il Comune, né la Provincia di Firenze, bensì la Regione Toscana.

In ogni caso, la lista fornita dall'art. 10(1) del Regolamento (CE) n. 874/2004 non è limitativa ma esemplificativa, stante la locuzione "tra l'altro" inserita prima delle singole voci dell'elenco.

Si rileva inoltre che l'art. 10(3) del Regolamento (CE) n. 874/2004 specifica che "Gli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto". In altre parole, ad avviso della sottoscritta, l'art. 10(3) del Regolamento (CE) n. 874/2004 include, seppure implicitamente, tra i c.d. "diritti preesistenti" anche i nomi dei territori geografici - ed i nomi con i quali i territori sono comunemente noti, riconoscendone un diritto in capo agli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di quegli stessi territori. Il fatto poi che l'art. 21(3) del Regolamento (CE) n. 874/2004 non rimandi all'art. 10(3) dello stesso Regolamento ma solo all'art. 10(1) non ha rilevanza visto che la definizione di "diritti preesistenti" prevista da questo articolo è esemplificativa e non esaustiva.

Ritiene l'Arbitro adito che la circostanza che nell'elenco dei nomi geografici riservati la località FIRENZE non sia stata indicata, non inficia in alcun modo quanto sopra indicato. Infatti, per i nomi geografici riservati sono previste delle disposizioni assolutamente diverse da quelle riservate ai "diritti preesistenti", per cui a stretto rigore, i nomi geografici riservati potrebbero anche non venire mai registrati da alcuno e rimarrebbero comunque "intoccabili". Per contro, ai nomi territoriali "non riservati" sono applicabili le disposizioni previste per la registrazione a fasi e le norme sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie, alla stregua di un qualsiasi altro "diritto preesistente", come a titolo di esempio, un marchio. Semplicemente si è scelto di non considerare il nome FIRENZE come un nome "riservato", anche perché la lista di tali nomi riservati doveva essere limitato così come espressamente indicato all'art. 5(2) del Regolamento (CE) n. 733/2002, bensì di far rientrare tale nome tra i "diritti preesistenti", con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso quello di potere adire la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie sulla base di tale diritto.

Se ne deduce da quanto precede che il nome FIRENZE rientra tra i diritti sulla base dei quali è possibile adire la procedura in essere, salvo valutare se il Ricorrente goda effettivamente di validi diritti su tale nome. In pratica, si tratta di verificare se la Regione Toscana sia un ente pubblico responsabile dell'amministrazione di un determinato territorio geografico, nella specie quello denominato "Firenze", e se FIRENZE sia il nome completo del territorio posto sotto la responsabilità della Regione Toscana o il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.

Occorre in primo luogo rilevare che FIRENZE è senza ombra di dubbio il nome completo di uno specifico territorio italiano, quello appunto della nota città italiana, che è anche il nome dei relativi Comune e Provincia. Il Comune e la Città di Firenze si trovano nella Regione Toscana, come già in precedenza indicato.

Sia i Comuni che le Regioni sono enti territoriali autonomi, previsti dalla Costituzione.

Per quanto concerne la Regione Toscana, essa è un ente pubblico (di cui peraltro l'art. 10 (1) 3°§ dà la seguente definizione: "Per enti pubblici si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative"). La Regione Toscana, alla stregua di tutte le altre regioni, è un ente costitutivo della Repubblica italiana, come stabilito dall'art. 114 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale prevede al primo comma che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato"; mentre, al secondo comma, "...le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (doc. n. 10).

Sono, pertanto, elementi costitutivi delle Regioni: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.

Come rileva il Ricorrente, il territorio geografico è senza dubbio elemento essenziale della Regione, non solo nella sua accezione fisica ma anche come sede di interessi di varia natura della comunità regionale giuridicamente rilevanti e protetti.

Occorre poi sottolineare che la Regione è dotata di personalità giuridica autonoma con propri poteri e funzioni per il cui esercizio è provvista di un proprio «governo» e relativa organizzazione. La Regione svolge infatti varie funzioni, prima delle quali, la funzione legislativa, così come disciplinata dall'art. 117 della Costituzione. Le Regioni hanno, infatti, il potere di emanare norme legislative (in via esclusiva o concorrente) nelle materie elencate dallo stesso art. 117 Cost. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Tra i compiti affidati esclusivamente alla Regione, rientrano, a titolo di esempio il turismo, [si veda in proposito la sentenza n. 197/2003 (doc. n. 11 allegato al Ricorso) con cui la Corte Costituzionale rileva che con l'emanazione, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, è stata data piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l'altro, si è espressamente concordato tra le parti che "il turismo è materia di esclusiva competenza regionale" e che, pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale] e il commercio [cfr.

Corte Cost., sentenze nn. 196/2004 e 49/2006, (Allegati al Ricorso come doc. nn. 12 e 13)].

Inoltre, l'art. 118 della Costituzione prevede che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Aggiungo da ultimo che tanto i Comuni, quanto le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa e possono applicare tributi autonomi.

Senza volere ulteriormente approfondire la questione, quanto precede è sufficiente a concludere che tanto la Regione (Toscana in questo caso), quanto il Comune e la Provincia di Firenze, sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del territorio geografico della città di Firenze. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il Resistente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 874/2004, sia la Regione Toscana, che il Comune di Firenze sono enti pubblici che beneficiano di un diritto sul nome FIRENZE, diritto che si traduce, per quanto qui specificamente ci riguarda, nella possibilità per entrambi di registrare legittimamente il nome a dominio <firenze.eu>.

Alla luce di quanto esposto, l'Arbitro adito ritiene di potere concludere che il Ricorrente ha dimostrato che il Resistente ha registrato un nome a dominio identico con il nome sul quale il Ricorrente gode di un diritto riconosciuto o stabilito dalla legge nazionale, così come richiesto dall'art. B 1 (b) (10) (ii) A. delle c.d. ADR Rules.

Le altre due condizioni previste dall'art. B 1 (b) (10) (i) sono poste in alternativa e cioè:

- che il nome a dominio sia stato registrato senza che il titolare possa vantare dei diritti o interessi legittimi su di esso; o
- che il nome a dominio sia stato registrato o sia utilizzato in mala fede.

E' quindi sufficiente che sia provata la prima, per non dovere passare ad esaminare la seconda.

Il Ricorrente sostiene in primo luogo che la carenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio <firenze.eu> sia dovuta al fatto che tale nome a dominio è costituito da un termine geografico, come tale non registrabile come marchio. Peraltra, sempre secondo il Ricorrente, il toponimo FIRENZE non è percepito dal pubblico di riferimento come mero nome di fantasia, ma come designazione di un luogo specifico, considerato che il relativo sito è teso ad ospitare la pubblicità di imprese operanti nel territorio fiorentino.

Non ritiene l'Arbitro adito che la ragione sopra esposta sia quella che porti alla conclusione di una mancanza di diritti o interessi legittimi del titolare del nome a dominio contestato. Il fatto che il nome a dominio <firenze.eu> sia costituito dal toponimo "firenze" e che tale toponimo non possa essere registrato come marchio non ha alcun effetto sul diritto o meno del suo titolare a richiederne, ed ottenerne, la registrazione. Al più, da tale carattere descrittivo, se effettivamente esistente, (e deve essere dimostrato con riferimento all'uso specifico che del nome a dominio viene fatto), ne potrà derivare una non azionabilità del nome a dominio nei confronti di terzi, ma non certo una sua non registrabilità, o una carenza di interessi o diritti del titolare alla sua registrazione.

Maggiore rilievo hanno alcune delle considerazioni del Ricorrente riguardo all'assenza delle circostanze previste dall'art. 21 §1 lett. a del Regolamento (CE) n. 874/2004.

Nella specie, come già sopra indicato, pur sostenendo il Resistente di godere di diritti sul marchio registrato FIRENZE, non ha fornito alcuna prova al riguardo e la mera affermazione del Resistente non può essere di per sé considerata determinante. Inoltre, l'affermazione del Ricorrente che il Resistente non sia titolare di un'impresa o un'organizzazione denominata FIRENZE, né sia una persona fisica comunemente nota con il nome FIRENZE non è stata contraddetta dal Resistente.

Il Ricorrente sostiene poi che il Resistente non abbia utilizzato il nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi né possa dimostrare che si apprestava a farlo. D'altro canto, sempre il Ricorrente, sostiene che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio <firenze.eu> per ospitare spazi pubblicitari di imprese operanti nel territorio fiorentino. Queste due affermazioni sono palesemente contradditorie, come peraltro rilevato dallo stesso Resistente, in quanto se il sito veniva utilizzato per ospitare spazi pubblicitari di terzi, se ne doveva concludere che il nome a dominio era usato, precedentemente all'avvio della procedura in atto, nell'ambito di un'offerta di servizi.

L'Arbitro rileva che dal documento allegato al Ricorso e mostrante la prima pagina del sito www.firenze.eu, si evince che tale sito è in ri-costruzione. Inoltre, sulla stessa pagina appare una comunicazione di futura pubblicazione di informazioni turistiche sulla città.

Il Resistente, d'altro canto, ha negato qualsiasi scopo commerciale del sito www.firenze.eu, ma non ha neanche dimostrato un effettivo utilizzo del nome a dominio, precedente alla data alla quale sia venuto a conoscenza della procedura in essere (o anche successivo). Peraltra, da brevi ricerche effettuate dall'Arbitro adito, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, l'Arbitro ha rilevato che il nome a dominio <firenze.eu> non conduce ad alcun sito attivo. L'avere modificato il sito in corso di procedura, pur non essendo una prova della mancanza di diritti o interessi nel nome a dominio controverso, costituisce un indizio in tal senso, che l'Arbitro ritiene di dovere tenere in considerazione. Ma non è ovviamente solo tale elemento da prendere in esame.

Ad avviso dell'Arbitro, dalla sola prova esistente nel fascicolo e cioè la pagina web sopra descritta, si evince che il nome a dominio contestato non conduce ad alcuna pagina attiva. Peraltra, l'indicazione di sito in "ri-costruzione" e non "costruzione" e la comunicazione di una prossima pubblicazione di notizie turistiche sulla città, non è sufficiente a far ritenere che prima di aver avuto conto dell'avvio della procedura in atto, il Resistente facesse un utilizzo del nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi. Ciò appare peraltro avvalorato dal fatto che il nome a dominio non conduce più ad alcun sito e che tale circostanza è sicuramente dovuta alla iniziativa del titolare del nome a dominio/Resistente.

Quanto all'affermazione del Ricorrente che il titolare del nome a dominio non fa un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio, senza intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dai diritti nazionali e/o comunitario, in quanto il nome a dominio viene utilizzato a scopi commerciali, sfruttando la notorietà del nome Firenze e recando così un danno al Ricorrente, si rileva quanto segue.

L'uso del nome a dominio <firenze.eu> per condurre ad un pagina in cui genericamente si afferma che verranno inserite delle informazioni turistiche, non è un uso legittimo del nome a dominio in quanto, come ampiamente discusso in precedenza, il diritto sulla denominazione FIRENZE, se relativo al territorio geografico di Firenze spetta all'ente pubblico che è responsabile dell'amministrazione di quel determinato territorio, nel caso di specie, la Regione Toscana. Invero, come rilevato dal Ricorrente, la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio nella modalità indicata nella pagina introduttiva del sito web www.firenze.eu allegata al Ricorso, ove appare la scritta "Florence, Firenze, Florenz, Florencia, Florens, Florencja - The capital of the Tuscany, Toscana in Italy" è tale da indurre il visitatore a ritenere che si tratti di un sito ufficiale o comunque di un sito sponsorizzato dall'amministrazione territoriale di Firenze.

Diverso sarebbe stato se il Resistente fosse stato in effetti titolare di una registrazione di marchio per il termine FIRENZE, relativamente ai servizi della classe 36 - come addotto ma non dimostrato - e se il nome a dominio fosse stato utilizzato per i servizi corrispondenti ai servizi rivendicati dal marchio. Allora, l'uso del termine FIRENZE, non sarebbe stato in relazione al territorio geografico omonimo, ma un uso di fantasia e come tale legittimo. Così sembra essere il caso del nome a dominio citato dal Resistente, <roma.eu>, relativamente al quale il termine ROMA è utilizzato non in relazione alla città di Roma, bensì come denominazione sociale e forse marchio di una società tedesca.

A nulla rileva poi il fatto che la richiesta di registrazione del nome a dominio <firenze.eu> sia arrivata in un secondo momento, non potendosi comunque da ciò far scaturire un diritto in capo a chi non ne ha, di registrare il nome a dominio sul quale altri vantino diritti preesistenti.

Alla luce di quanto precede, l'Arbitro adito ritiene che anche la condizione prevista all'art. 21 (1) a) del Regolamento (CE) n. 874/2004 e cioè che il nome a dominio "sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome" sia soddisfatta.

Non si rende quindi necessario analizzare la presenza del terzo requisito e cioè se il nome a dominio sia stato registrato o usato in malafede, considerando che la presenza di tale requisito è alternativa a quello relativo alla carenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

Deve infine essere respinta l'accusa, formulata dal Resistente, di "Reverse Domain Hijacking" in capo al Ricorrente. Il fatto che questi sia titolare di un numero consistente di nomi a dominio non ha alcuna rilevanza, tanto più se la registrazione di tali nomi a dominio è legittima. Inoltre, non è certo con l'adire il presente procedimento, che peraltro si conclude con il trasferimento in capo al Ricorrente del nome a dominio contestato, che il Ricorrente stesso si sia reso responsabile di una siffatta condotta.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio FIRENZE al Ricorrente

PANELISTS

| | |
|------|--------------------|
| Name | Angelica Lodigiani |
|------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE | 2008-01-16 |
|--------------------------------|------------|

Summary

IL RIASSUNTO DELLA DECISIONE ARBITRALE IN LINGUA INGLESE COSTITUISCE L'ALLEGATO N. 1

The Complainant challenged the registration of the domain name <firenze.eu> on the grounds that being a territorial public entity recognized by the Italian Constitution whose territory is essential to the entity itself, and being "firenze" (florence) part of this territory, the Complainant is entitled to the name firenze and consequently to the registration of the domain name.

Moreover, according to the Complainant, the Respondent lacks rights and legitimate interests on the domain name and registered and has been using it in bad faith.

For these reasons, the Complainant asks the Panelist to order the transfer of the domain name.

The Respondent challenges the Complainant's statements on the grounds that the Complaint is vague and unclear as to the right that the Complainant alleges to own, that the Respondent is the owner of a registered trademark for the name FIRENZE covering services in class 36, and that the Complainant failed to prove the requirements necessary to transfer the domain name to the Complainant.

The Panelist finds that the Complainant has rights over the name FIRENZE on the grounds of Article 10(1) and 10(3) of EC Regulation 874/2004, that the domain name is identical to a name on which the Complainant has rights, and that the Respondent has no interests or rights over the disputed domain name. The Panel did not find necessary to investigate further whether the domain name was filed or had been used in bad faith, as the fulfillment of this requirement is alternative to that of the lack of Respondent's rights or legitimate interests in the domain name.

For the aforementioned reasons, the Panel ordered the transfer of the domain name to the Complainant.