Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008606

Case number	**CAC-ADREU-008606**
Time of filing	**2024-04-03 09:56:00**
Domain names	**ordinedimalta.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	**Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta detto Sovrano Militare Ordine di Malta o Ordine di Malta**

Complainant representative

Organization	**Tonucci & Partners**

Respondent

Name	**Thorbjorn Paterno**

Respondent representative

Organization	**SOVEREIGN ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM - KNIGHTS OF MALTA**

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

L'arbitro non è a conoscenza di altri procedimenti legali pendenti o decisi che riguardino il presente nome a dominio.

SITUAZIONE REALE

Ricorrente è il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (in sigla SMOM), in inglese Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, ordine religioso cavalleresco con sede a Roma ed ufficialmente riconosciuto dalla Santa Sede, con finalità assistenziali ed umanitarie.

Resistente è il Sig. Thorbjorn Paternò, di nazionalità italiana e residente a Reggio Emilia. Entrambe le Parti confermano che il Sig. Paternò ricopre la carica di Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ, in inglese Sovereign Order of Saint John of Jerusalem OSJ, ordine cavalleresco non nazionale diverso dal Ricorrente.

Il Resistente ha registrato in data 01.11.2022 il nome a dominio <ordinedimalta.eu>, al momento inattivo.

In data 07.02.2024 il Ricorrente ha presentato ricorso utilizzando la procedura ADR (Alternative Dispute Resolution) implementata e gestita dalla Corte Arbitrale Ceca per la risoluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto la titolarità dei nomi a dominio per il c.c. ".eu". Come provvedimento è stato richiesto il trasferimento del nome a dominio contestato.

Non essendo stata specificata nel ricorso la ragione sociale/nome del Resistente, Il Ricorrente è stato invitato ad integrare e di fatto ha integrato il ricorso con i dati del Resistente l'08.02.2024. In pari data ha avuto inizio il procedimento ADR.

Il Resistente ha presentato contro-ricorso il 19.03.2024. A seguito della nomina dell'arbitro, e quindi successivamente ai termini per la presentazione del contro-ricorso, in data 26.03.2024 il Resistente ha infine depositato la decisione emessa il 24.03.2024 dalla Camera Arbitrale di Milano nella procedura di riassegnazione avente ad oggetto, fra gli altri, il nome a dominio "ordinedimalta.it".

A. RICORRENTE

Il Ricorrente è il legittimo erede della comunità religiosa degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme di cui viene riportata la lunga e travagliata storia. Ai fini della presente decisione che verte sul nome a dominio <ordinedimalta.eu>, basti ricordare che dopo un primo periodo di insediamento a Rodi, nel 1530 l'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni prese possesso dell'Isola di Malta, ceduta dall'Imperatore Carlo V con l'approvazione di Papa Clemente VII a patto di una sua neutralità nelle guerre fra nazioni cristiane. Nel 1798 a seguito dell'occupazione di Malta da parte di Napoleone Bonaparte, l'Ordine fu costretto ad abbandonare l'isola senza potersi difendere contro una nazione cristiana. Sostenuto inizialmente dallo Zar Paolo I di Russia che ne divenne Gran Maestro, alla sua morte l'Ordine stabilì la propria sede in Italia dove ha continuato a svolgere attività umanitarie, assistenziali, sociali e diplomatiche fino ai giorni nostri.

Il Ricorrente è uno dei due soli ordini cavallereschi, insieme all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ad essere riconosciuti dalla Santa Sede. L'Ordine ha una personalità giuridica internazionale, intrattiene relazioni diplomatiche con oltre 113 Stati ed Organizzazioni Internazionali ed ha proprie ambasciate in numerosi Paesi. Infine, in ragione del ruolo assistenziale svolto a livello internazionale, dal 1994 il Ricorrente detiene un seggio come Osservatore Permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Ricorrente sostiene di avere un diritto legittimo nel nome "Ordine di Malta" e/o nella sua versione inglese "Order of Malta". Tale diritto deriverebbe: (i) da registrazioni di marchio dell'Unione Europea costituite da o comprensive della denominazione predetta, depositate in data anteriore rispetto alla creazione del nome a dominio contestato; (ii) dall'essere notoriamente conosciuto a livello internazionale con la denominazione abbreviata "Ordine di Malta / Order of Malta"; (iii) dall'essere titolare di nomi a dominio per la traduzione inglese del nome a dominio contestato, anch'essi creati in data anteriore.

Il Ricorrente evidenzia che il nome a dominio contestato riproduce integralmente i propri marchi e nomi a dominio (nella mera traduzione in italiano), nonché il proprio nome abbreviato nella versione comunemente usata, la cui notorietà è riconosciuta a livello internazionale. Da tali circostanze deriverebbe un rischio di confusione per gli utenti che, digitando il nome a dominio contestato, potrebbero ben ritenere di avere individuato il sito ufficiale del Ricorrente o, quanto meno, un sito associato, collegato o comunque autorizzato dal medesimo.

Il Ricorrente contesta che l'attuale assegnatario del nome a dominio <ordinedimalta.eu> abbia per converso un diritto o interesse legittimo al nome "Ordine di Malta" in quanto: (i) il Ricorrente non ha mai concesso alcuna autorizzazione o licenza o qualsiasi forma di assenso al riguardo; (ii) il Resistente, che è una persona fisica, si qualifica invero come Gran Maestro di un diverso ordine cavalleresco, ovvero il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J.; tale diversità, confermata dallo stesso Resistente, comprova la mancanza di legittimità; (iii) i provvedimenti penali allegati (Ordinanza del Tribunale distrettuale della Libertà di Bologna n. 191/12 del 8.06.2012 e Ordinanza del Tribunale di Roma nel procedimento no. 1080/2013 del 19.12.2013) relativi a previe vertenze fra le medesime parti non hanno stabilito che il Sig. Paternò sia legittimato ad utilizzare i segni distintivi dell'Ordine di Malta, ma hanno solo escluso la configurabilità di alcuni reati in merito all'uso di onoreficenze.

Il Ricorrente ritiene infine che la mala fede della controparte sia provata dalle seguenti circostanze: (i) la notorietà dei propri marchi; (ii) la conseguente conoscenza da parte del Resistente dei marchi medesimi e della denominazione abbreviata del Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato; (iii) l'affermazione da parte dello stesso Resistente della diversità del proprio Ordine rispetto al Ricorrente, salvo poi registrare un nome a dominio corrispondente al nome abbreviato di quest'ultimo; (iv) la sostanziale coincidenza del nome a dominio predetto con i propri marchi e denominazione che non può che essere voluta allo scopo di creare confusione con i propri segni distintivi al fine di attrarre, a scopo di lucro, utenti internet che, a pagamento, ricevono titoli onorifici; (iv) infine, il nome a dominio contestato non è utilizzato, ciò concretando un classico caso di "passive domain holding".

B. RESISTENTE

Anche parte Resistente conferma che il Sig. Paternò è Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ, ordine effettivo ed operante a livello internazionale appartenente al novero degli "Ordini non nazionali". L'ordine non è riconosciuto dalla Santa Sede, ma ciò non ne inficia l'autenticità di ordine cavalleresco. Le sue origini sono infatti comuni a quelle del Ricorrente. Anche il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ (per brevità, l'OSJ) deriva dall'originario Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalmme, avente sede da ultimo in Malta e dopo l'abbandono dell'isola posto sotto la protezione dello Zar Paolo I e poi dello Zar Alessandro I di Russia. Il Ministero degli Affari Esteri italiano riconosce l'OSJ fra gli "Ordini non nazionali non autorizzabili alla concessione di onoreficenze". La magistratura italiana in più sentenze ne ha viceversa riconosciuto sia la natura di ordine cavalleresco non nazionale che la facoltà di conferire titoli onorifici e cavallereschi, ancorché non riconoscibili dal Governo italiano.

L'OSJ è attualmente organizzato in priorati italiani ed esteri ed è stato giuridicamente riconosciuto negli USA sotto il profilo della titolarità dei simboli dell'Ordine. Il medesimo ha stipulato accordi di collaborazione con la Repubblica di Macedonia, Regno del Leshoto, Romania e Svezia. Infine, l'OSJ è riconosciuto dall'ONU quale ordine di natura internazionale a partire dal 1961. Fra le sue attività non vi è solo il conferimento di titoli onorifici e cavallereschi, ma anche opere umanitarie e di soccorso alle fasce più deboli della popolazione.

L'OSJ, pur avendo origini affini al Ricorrente, si differenzia da quest'ultimo con cui non ha mai voluto ingenerare confusione di alcun tipo.

Con riferimento ai diritti anteriori del Resistente e alla sussistenza di un rischio di confusione, il Resistente ricorda che nel caso di nomi a dominio similari, occorre verificare se possa sussistere un rischio di confusione. La Suprema Corte di Cassazione italiana con sentenza n. 20189 del 18.08.2017, chiamata a pronunciarsi in un caso di usurpazione di marchio a mezzo di nome a dominio, ha statuito che il titolare di un diritto di marchio previamente registrato non può vietare l'uso di un segno distintivo successivo, compreso il nome a dominio, ove non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi. L'aspetto commerciale enunciato dalla Suprema Corte non può sfuggire. L'attuale Ricorrente non è un ente commerciale a scopo di lucro e non può quindi dimostrare una confusorietà concreta.

Il Resistente ha, per storicità e per precedenti pronunciamenti giudiziari, titolarità all'uso del nome contestato. L'attuale denominazione dell'ordine di cui il Resistente è Gran Maestro è "Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta" che contiene la denominazione del nome a dominio contestato, ovvero "ordine di Malta" Inoltre: (i) prima di avere avuto notizia dell'opposizione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni o servizi; (ii) è conosciuto personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, anche se non ha registrato il relativo marchio; (iii) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso commerciale o non commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente.

Il Resistente ha un preuso legittimo derivante da un nome a dominio identico <orderofmalta.it> perfettamente attivo ed operante sin dal 2012.

Il Resistente evidenzia che, a parte le ordinanze emesse a seguito dei procedimenti penali citati dal Ricorrente, vi sono stati altri procedimenti civili fra le parti. Fra questi, la sentenza n. 500/17 del 12.12.2017 del Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto che l'uso della croce cosiddetta maltese utilizzata da entrambi gli ordini (OSJ e SMOM) e l'uso della denominazione "Cavalieri di Malta" non sono altro che il residuo della loro discendenza comune. Quindi nel merito la giurisprudenza italiana si è espressa confermando la liceità nell'utilizzo del nome "Cavalieri di Malta" e dei simboli che rappresentano l'Ordine.

Il Resistente non ha registrato il nome a dominio in mala fede e semmai è vero il contrario, in quanto lo SMOM ha proceduto alle registrazioni di domini e marchi volutamente finalizzati a limitarne la registrabilità da parte dell'OSJ.

Il Resistente non ha mai voluto creare confusione con lo SMOM. La stessa sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sopra citata ha confermato che non è mai stata pubblicizzata o falsamente espressa o fatta credere con raggiri la corrispondenza tra OSJ e SMOM. I militari interessati ai conferimenti di titoli e all'ingresso nell'ordine sono debitamente informati della diversità dei due ordini, nonché della non utilizzabilità in Italia delle onoreficenze e titoli rilasciati. La similitudine dei nomi è meramente da imputare a una comune origine.

A parte il fatto che in rete vi sono altri nomi a dominio similari, quali <cavalieridimalta.it>, facenti capo a soggetti diversi, sul sito del Resistente il marchio dominante è completamente diverso da quello adottato dallo SMOM. Per quanto riguarda la Croce di Amalfi, qualora non bastasse la giurisprudenza prodotta, sono allegate prove di registrazioni di marchio effettuate già nel secolo scorso negli USA.

Sul sito https://www.orderofmaltaosj.org/ è inoltre chiaramente scritto nella home page che "il Sovrano Ordine non interferisce nella politica e non ha contatti né rapporti con il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), con le sue consociate o affiliate".

Non vi sono circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio contestato sia stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il medesimo al Ricorrente per un corrispettivo monetario o meno.

Non vi sono circostanze o elementi di prova che il nome a dominio sia stato registrato per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio o altro segno distintivo di utilizzare un nome a dominio corrispondente oppure che sia stato utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente.

Non vi sono circostanze che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del Ricorrente.

Non vi sono circostanze che nell'uso del nome a dominio esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet ingenerando confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionali e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Due premesse sembrano doverose. In primo luogo, non può essere oggetto della presente procedura ADR la valutazione della legittimità di un ordine cavalleresco, del suo riconoscimento nazionale o internazionale o della sua potestà a concedere onoreficenze e titoli cavallereschi. Pur essendo notevolmente interessanti le informazioni storiche riportate da entrambe le parti, scopo della presente procedura è unicamente quello di valutare se sussistano o meno i presupposti stabiliti all'art. 11(d)(1) del Regolamento ADR 2022 per la concessione del rimedio richiesto dal Ricorrente. In secondo luogo, l'art. 8 del Regolamento ADR 2022 prevede la facoltà per l'Arbitro di tenere conto a sua discrezione di ulteriori dichiarazioni o documenti rispetto al ricorso e contro-ricorso presentati da una delle parti. L'Arbitro ha preso quindi visione ed ammesso come documento ulteriore depositato dal Resistente la decisione della Camera Arbitrale di Milano relativamente alle procedure di riassegnazione riunite dei nomi a dominio <ordinedimalta.it>, <orderofmalta.it>, e <orderofmaltaosj.it>, tenuto conto che: (i) tale procedura era stata citata dallo stesso Ricorrente nel ricorso; (ii) il Resistente aveva allegato al contro-ricorso la difesa depositata nell'ambito di tale procedura di riassegnazione; e che (iii) la decisione della Corte Arbitrale di Milano, essendo stata emessa il 24.03.2024, non avrebbe potuto essere allegata al contro-ricorso nei termini assegnati al Resistente. Merita tuttavia evidenziare che la decisione della Camera Arbitrale di Milano non è vincolante per la Corte Arbitrale Ceca, essendo quest'ultima completamente indipendente nelle proprie decisioni da altri enti arbitrali e dotata di una regolamentazione ADR propria.

In base all'art. 11 del Regolamento ADR sopra citato, il Ricorrente deve in primo luogo dimostrare che il nome a dominio contestato sia identico o confondibilmente simile al nome o nomi rispetto ai quali lo stesso Ricorrente ha un diritto o dei diritti riconosciuti o stabiliti dalle leggi nazionali o dell'Unione Europea.

La presente vertenza concerne il nome a dominio <ordinedimalta.eu>, registrato dal Resistente l'01.11.2022.

Il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di vari marchi dell'Unione Europea costituiti da o incorporanti la denominazione in lingua inglese "ORDER OF MALTA", fra cui si citano di seguito i più rilevanti; tutti i marchi predetti sono stati depositati in data anteriore rispetto al nome a dominio contestato, risultano effettivamente a nome del Ricorrente e sono pienamente efficaci in ambito UE alla data di emissione della presente decisione:

- MUE No. 003922028 – ORDER OF MALTA – depositata il 5.07.2004 e concessa il 18.11.2005 in relazione ai seguenti servizi: classe 44 – servizi medici, servizi ospedalieri; classe 45 – servizi di beneficenza, ovvero servizi internazionali umanitari, religiosi e diplomatici;
- MUE No. 003922002 – SOVEREIGN ORDER OF MALTA – depositata il 05.07.2004 e concessa il 18.11.2005 in relazione alle medesime classi e servizi sopra indicati;
- MUE No. 003921954 – SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA – depositata il 05.07.2004 e concessa il 25.11.2005 in relazione alle medesime classi e servizi sopra indicati.

Il Ricorrente ha inoltre dimostrato di essere titolare dei seguenti nomi a dominio registrati in data anteriore rispetto al nome a dominio contestato:

- <orderofmalta.int> – registrato il 22.06.2011 – DN attivo utilizzato per il sito web ufficiale del Ricorrente; al riguardo si evidenza che la registrazione per i nomi a dominio ".int" viene concessa solo alle organizzazioni intergovernative riconosciute o stabilite da trattati internazionali;
- <orderofmalta.eu> – registrato il 25.04.2006 – DN inattivo.

Il Ricorrente ha infine dimostrato di essere conosciuto a livello internazionale con il nome abbreviato di "Sovrano Militare Ordine di Malta" o anche semplicemente come "Sovrano Ordine di Malta" o "Ordine di Malta / Order of Malta". Si citano alcuni documenti probatori depositati dal Ricorrente e provenienti da fonti indipendenti, riportati in ordine cronologico ove possibile:

- Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 176 del 31.07.1925 in cui il Ricorrente viene denominato "Sovrano Ordine di Malta" (all. 6/bis al ricorso);
- Memorandum di intesa fra la Commissione delle Comunità Europee e il Sovrano Militare Odine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta sottoscritto il 17.02.2009 (all. 9 al ricorso). Si legge nel documento che quest'ultimo è anche conosciuto come "Sovrano Militare Ordine di Malta", riferito nel medesimo documento come "Ordine di Malta";
- Ordinanza del Tribunale distrettuale della Libertà di Bologna n. 191/12 dell'08.06.2012; nel provvedimento sia il G.I.P. a pag. 5 che il Giudice incaricato a pag. 17 fanno riferimento al Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta con la sigla "SMOM" o come "Ordine di Malta";
- Decisione della Commissione dei Ricorsi dell'EUIPO del 09.07.2015 sul caso R 863/2011-G avente ad oggetto la registrabilità da parte di terzi di uno stemma simile a quello del Ricorrente. Si legge nella decisione, al paragr. 5: "La opponente è la più grande organizzazione di beneficenza all'interno del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, Rodi e Malta ("l'Ordine di Malta"). L'Ordine di Malta può essere fatto risalire a più di 960 anni, ha sede a Roma e conta associazioni nazionali in tutto il mondo, che includono l'opponente come associazione tedesca";
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Seconda Sezione dell'01.09.2015 relativamente al ricorso n. 16483/12 (causa Khlaifia e altri c. Italia) dove in più punti il Ricorrente è denominato "Ordine di Malta" (all. 28 al ricorso);
- Estratto sito UE dove in una nota informativa relativa alla delegazione dell'Ordine di Malta presso la Santa Sede del 04.08.2021 si fa espresso riferimento alle relazioni diplomatiche fra UE e Ordine di Malta, quest'ultimo inteso come abbreviazione del Ricorrente (all. 24 al ricorso);
- Presentazione del Ricorrente sul sito delle Nazioni Unite; la ricerca viene effettuata con la stringa "/orderofmalta/" (all. 8 al ricorso).

Si rileva pertanto una forte somiglianza se non identità fra i marchi anteriori, in particolare la reg. MUE No. 003922028 – ORDER OF MALTA -, i nomi a dominio anteriori e la denominazione abbreviata del Ricorrente rispetto al nome a dominio contestato che non è altro che la traduzione in italiano del nome "Order of Malta".

Quanto alla confondibilità dei diritti anteriori del Ricorrente con il nome a dominio contestato, si osserva che tutti i diritti invocati dal Ricorrente tutelano o sono utilizzati per attività assistenziali, umanitarie e diplomatiche. Nello specifico, i marchi anteriori del Ricorrente tutelano i servizi medici, servizi ospedalieri, servizi di beneficenza, ovvero servizi internazionali umanitari, religiosi e diplomatici. Tali servizi includono attività assistenziali volte al miglioramento del benessere delle persone o finalizzate a salvare vite umane o ad alleviare le sofferenze in crisi umanitarie, disastri naturali o guerre. Altrettanto, il nome a dominio del Ricorrente <orderofmalta.int> rinvia al proprio sito ufficiale nel quale sono indicate in un'apposita sezione le attività assistenziali, umanitarie, mediche e ospedaliere di fatto svolte e in un'altra apposita sezione le attività diplomatiche intraprese. Infine, il nome abbreviato "Ordine di Malta/Order of Malta" viene usato sia per indicare il Ricorrente come Osservatore Permanente all'ONU sia nel Memorandum di Intesa con la Commissione EU sopra citato che prevede una cooperazione fra le parti in materie di comune interesse, specialmente nelle seguenti aree: (i) assistenza in situazioni di emergenza e post-crisi; (ii) assistenza medica e sociale agli emigranti; supporto allo sviluppo sociale ed economico locale; (iii) diffusione dei diritti umani internazionali, etc.

Essendo il nome a dominio contestato inattivo, è impossibile effettuare una comparazione diretta dei servizi. Tuttavia, lo stesso Resistente dichiara nel contro-ricorso che: (i) il Sig. Paternò opera come Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta che *"…è attivo sia a livello nazionale che internazionale con opere umanitarie e di soccorso alle fasce più deboli della popolazione, … sia alle popolazioni dell'Ucraina che ai bisognosi della Striscia di Gaza…*" (pag. 26 del contro-ricorso e all. 29 al contro-ricorso); (ii) l'ordine predetto ha rapporti di collaborazione con la Rep. di Macedonia, il Regno del Lesotho, Romania e Svezia.

Data la forte somiglianza/identità del nome a dominio contestato con i diritti anteriori del Ricorrente e l'identità/affinità quanto meno parziale delle reciproche attività, esiste un rischio di confondibilità per l'utente Internet che, digitando il nome a dominio contestato, potrebbe erroneamente pensare di avere individuato il sito ufficiale del Ricorrente o, quanto meno, un sito associato, collegato o comunque autorizzato dal medesimo.

Il primo requisito previsto dall'art. 11(d)(1)(i) del Regolamento ADR è stato quindi dimostrato.

L'art. 11(d)(1)(ii) ADR richiede inoltre che il Resistente non sia a sua volta titolare di diritti o interessi legittimi rispetto al nome a dominio contestato.

Si osserva che il nome a dominio contestato risulta a nome di una persona fisica, ovvero il Sig. Thorbjorn Paternò, e non del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ.

Esaminati i documenti depositati dal Resistente, si osserva che il Sig. Thorbjorn Paternò:

- non ha provato di essere titolare di marchi costituiti da o includenti la denominazione “Ordine di Malta”;
- Precedentemente alla notifica del ricorso, il Resistente non ha fatto uso del nome a dominio contestato “ordinedimalta.eu” che è inattivo;
- Precedentemente alla notifica del ricorso il Resistente ha registrato il corrispondente nome a dominio <ordinedimalta.it> (01.11.2022) che è a sua volta inattivo;

- Gli ulteriori nomi a dominio citati dal Resistente <orderofmalta.it>, <orderofmaltaosj.it> e <orderofmaltaosj.org> sono tutti a nome del “Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta” e non del Sig. Thorbjorn Paternò; i medesimi non possono pertanto considerarsi titoli anteriori di proprietà del Resistente;

- Pur essendo indubbio che il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ si configuri come un “ordine” cavalleresco storicamente collegato all’isola di Malta, da tali circostanze non può desumersi automaticamente un diritto sul nome “Ordine di Malta” spettante al suo Gran Maestro.

Il Resistente afferma che un interesse legittimo al nome contestato derivi comunque dal fatto di essere Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ., considerato che tale Ordine (i) avrebbe usato previamente alla notifica del ricorso il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni o servizi; (ii) sarebbe conosciuto personalmente con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, anche senza avere registrato il relativo marchio; (iii) del nome a dominio starebbe facendo un legittimo uso commerciale o non commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente.

Si ribadisce che il nome a dominio contestato è inattivo. Si osserva inoltre che i documenti prodotti dal Resistente non dimostrano che il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ, diversamente dal Ricorrente, sia comunemente conosciuto con il nome abbreviato di “Ordine di Malta” in quanto tale. Per designare il medesimo Ordine vengono invero utilizzati, oltre al nome per intero nella versione italiana e inglese, le seguenti abbreviazioni o sigle: “Order of Malta OSJ”; “Cavalieri di Malta OSJ”; “OSJ Malta”; “Ordine OSJ dei Cavalieri di Malta”; “Sovereign Order of St. John of Jerusalem”; “Knights of Malta”; “OSJ”. Si citano a titolo esemplificativo i seguenti documenti allegati al contro-ricorso: (i) la legge 3 marzo 1951, n. 17 che ha inteso regolamentare l’uso delle onoreficenze da parte degli ordini cavallereschi, (ii) le sentenze emesse dalla magistratura italiana prodotte agli atti; (iii) le Costituzioni dell’Ordine del 1970 e del 2000; (iv) il Protocollo Bilaterale del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ con il Regno del Lesotho; (v) l’invito da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia.

Anche da un esame della home page dei siti web www.orderofmaltaosj.it, www.orderofmaltaosj.org e www.orderofmalta.it appartenenti a tale Ordine, risulta che il medesimo si presenti agli utenti Internet e faccia invero uso del nome abbreviato “Order of Malta OSJ/Cavalieri di Malta OSJ”, peraltro con la scritta sottostante “Sovereign Order of St. John of Jerusalem OSJ” e non con il nome “Order of Malta / Ordine di Malta” in quanto tale.

Visto che il Resistente ne fa riferimento, si precisa che la legittimità dell’uso della denominazione “Cavalieri di Malta” affermata in alcune sentenze e/o le registrazioni di marchio dello stemma non rilevano ai fini della presente vertenza.

Infine, il presente Arbitro non concorda con l’impostazione riportata dal Resistente in base alla quale un interesse legittimo al nome “Ordine di Malta/Order of Malta” deriverebbe dall’inclusione di tale nome nella denominazione dell’Ordine di cui è Gran Maestro e cioè “Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta”, nella versione inglese “Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta”. Trattasi invero di una lunga denominazione in cui le due parole “Ordine” e “Malta” non sono sequenziali e non sono poste in relazione diretta; nello specifico: (i) l’Ordine è di San Giovanni di Gerusalemme e i Cavalieri sono di Malta; (ii) i nomi “Ordine” e “Malta” sono posizionati rispettivamente come secondo elemento ed elemento finale di una denominazione costituita da ulteriori cinque elementi letterali (tralasciando la preposizione semplice “di/of); (iii) la prima parte della denominazione includente “Ordine” è separata con un trattino centrale dalla seconda parte includente “Malta”, come a voler suggerire una possibile separazione delle due parti. Data la costruzione complessa della denominazione, di cui “Ordine di Malta” non è l’unica abbreviazione possibile, ad avviso del presente Arbitro non può derivarsi dalla medesima un automatico interesse legittimo o diritto all’uso del nome contestato né da parte del predetto Ordine né del Sig. Thorbjorn Paternò in quanto persona fisica.

Il nome a dominio contestato è stato quindi registrato senza che il Resistente abbia provato un diritto o un legittimo interesse al nome.

Dal momento che i primi due presupposti stabiliti dall’art. 11 del Regolamento ADR sono stati confermati, non è necessario dimostrare anche la sussistenza del terzo presupposto, ovvero della mala fede nell’uso o nella registrazione del nome a dominio.

Come riportato anche dalla Corte Arbitrale di Milano, dai documenti depositati dalle parti appare evidente che fra le medesime siano intercorse più vertenze aventi ad oggetto l’attività, il nome e lo stemma del Resistente. Si evidenzia tuttavia che scopo della presente decisione è solo quello di stabilire se sussistano o meno i presupposti per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

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 <ordinedimalta.eu> al Ricorrente.

PANELISTS

Name	**Roberta Calò**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2024-04-03

Summary

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

I. Disputed domain name: ordinedimalta.eu

II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Italy

III. Date of registration of the domain name: 01 November 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. Word trademark registered in the European Union (EUTM), reg. No. 003922028, for the term ORDER OF MALTA, filed on 05 July 2004, registered on 18 November 2005 in respect of goods and services in classes 44 and 45
2. Word trademark registered in the European Union (EUTM), reg. No. 003922002, for the term SOVEREIGN ORDER OF MALTA, filed on 05 July 2004, registered on 18 November 2005 in respect of goods and services in classes 44 and 45
3. Word trademark registered in the European Union (EUTM), reg. No. 003921954, for the term SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA, filed on 05 July 2004, registered on 25 November 2005 in respect of goods and services in classes 44 and 45
4. company name: Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, commonly also shortened as “Order of Malta / Ordine di Malta”
5. other: earlier domain name <orderofmalta.int> registered on 22 June 2011 and earlier domain name <orderofmalta.eu> registered on 25 April 2006.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is almost identical/confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No

2. Why: The disputed domain name was registered by a natural person, namely Mr. Thorbjorn Paternò, and not by the Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta OSJ of which the former is Grand Master. The Respondent Mr. Paternò did not prove either to be the owner of trademarks consisting of or including the name "Order of Malta" or to have used, prior to notification of the Complaint, the disputed domain name <ordinedimalta.eu> which is inactive. Prior to the notification of the Complaint, the Respondent registered the corresponding domain name <ordinedimalta.it>, but even this domain name is inactive. The additional domain names cited by the Respondent <orderofmalta.it>, <orderofmaltaosj.it> and <orderofmaltaosj.org> are all in the name of the Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta and not in the name of Mr. Thorbjorn Paternò; the same cannot therefore be considered previous titles owned by the Respondent. While there is no doubt that the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta OSJ is an "order" of chivalry historically connected to the island of Malta, from these circumstances a right to the name "Order of Malta/Ordine di Malta" cannot automatically be inferred as belonging to its Grand Master.

Equally, the Panel disagrees about the existence of a legitimate interest of the Respondent in the name “Order of Malta” deriving from the fact that he acts as Grand Master of the afore said Order. The documents filed by the Respondent and well as the official websites do not prove that the Sovereign Order of St. John of Jerusalem - Knights of Malta OSJ, unlike the Complainant, is commonly known by the abbreviated name of "Order of Malta / Ordine di Malta" as such. To designate this Order, other abbreviations or acronyms are used, such as "Order of Malta OSJ", "Knights of Malta OSJ", "OSJ Malta", "Order OSJ of the Knights of Malta", "Sovereign Order of St. John of Jerusalem”, “Knights of Malta”, and “OSJ”. The fact that the name Sovereign Order of St. John of Jerusalem - Knights of Malta OSJ contains the terms "Order-of-Malta" does not give rise to an automatic right or legitimate interest in the contested name. The Panel remarks that the Order’s name is long and complex and the words "Order" and "Malta" are not sequential or placed in direct relation: the order is of Saint John of Jerusalem and the Knights are from Malta. The two words are moreover positioned in two different parts of the name which are separated by a central dash. Finally, "Order of Malta" is not the only possible abbreviation of the aforementioned name.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. No
2. Why: Since the first two conditions established by the art. 11 of the ADR Rules 2022 are confirmed, it is not necessary to also demonstrate the existence of the third condition, i.e. bad faith in the use or registration of the domain name.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The documents filed by the parties clearly show that several disputes took place between them regarding the activity, name and coat of arms of the Respondent. However, it is worth highlighting that the purpose of this decision is only to establish whether or not the conditions for the reassignment of the disputed domain name exist.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The Panel admits the late filing by the Respondent of the document relating to the decision of the Milan Chamber of Arbitration dated 24 March 2024 regarding the reassignment, among others, of the domain name <ordinedimalta.it>. That dispute had been cited both in the Complaint and Response and the afore said decision was issued after the deadline assigned to the Respondent for filing a Response, so it could not have been filed earlier. However, the Panel remarks that the decision of the Milan Chamber of Arbitration is not binding for the Czech Arbitration Court, as the latter is completely independent from other arbitration bodies and takes its decisions based on the ADR Rules.

XII. Is Complainant eligible? Yes