PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it" (Regolamento) e del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"" (Regolamento Dispute)

Nella procedura 9/2021 promossa da

DAMIANO FORNELLO *- Ricorrente -*

CONTRO

LOGI4WORLD SRL *- Resistente-*

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: imperya.it
ESPERTO DESIGNATO: Dott. Alessio Canova

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-19.07.2021: il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD ".it" (di seguito semplicemente "Registro") lettera di contestazione del nome a dominio <**imperya.it**>;

-28.07.2021: Il Registro comunicava al Ricorrente l'attivazione della procedura di opposizione del dominio imperya.it;

-16.09.2021: il "Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute" MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale il Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"" al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio "imperya.it", attualmente assegnato a Logi4world srl (di seguito semplicemente "Resistente"), accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged;

-16.09.2021: il Registro confermava l'indirizzo fisico della Resistente, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;

-23.09.2021: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, una volta ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi alla Resistente a mezzo racc.a.r. all'indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna veniva tentata in data **27.09.2021**. Il plico veniva restituito risultando la Resistente sconosciuta a quell'indirizzo. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art. 4.4, 2°comma, lett c) del Regolamento Dispute;

- 03.11.2021: scaduto il termine per il deposito della replica in data **2.11.2021**, senza aver ricevuto replica da parte della Resistente, procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Alessio Canova, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l'allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Dalle allegazioni contenute nel Reclamo emerge che il Ricorrente Damiano Fornello opera da molti anni nel settore della cosmetica, profumeria e dei prodotti per la cura della persona. Dal 2016 il Ricorrente ha avviato un progetto commerciale denominato "IMPERYA" diretto a produrre e distribuire prodotti di bellezza.

A tutela del proprio progetto il Ricorrente ha registrato i nomi a dominio <imperya.net>, <imperya.org>, <imperya.de>, <imperya.fr> in data 25/03/2020, nonché depositato in Italia in data 27/03/2020 domanda di registrazione di marchio denominativo "IMPERYA" n. 302020000027007, con rivendicazione delle classi 3, 14 e 18.

Il Ricorrente afferma che la Resistente Logi4world srl, nella persona del sig. Pasquale Antonino (indicato anche come contatto amministrativo per il dominio contestato nel registro WHOIS), ha registrato il nome a dominio contestato imperya.it in data 17/03/2020, una volta venuta "*a conoscenza del progetto del sig. Damiano Fornello ormai notorio da anni sul territorio nazionale nel settore di riferimento*".

Il sig. Pasquale Antonino, successivamente al deposito da parte del sig. Fornello della domanda di registrazione di marchio "IMPERYA" n. 302020000027007, ha inoltre depositato in data 30/03/2020 a proprio nome una domanda di registrazione di marchio figurativo "Imperya" n. 302020000027352, con rivendicazione delle classi 3, 9, 11, 14 e 24.

Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico al proprio marchio ed ai propri nomi a dominio e che l'attuale titolare del dominio imperya.it non abbia alcun diritto e/o titolo all'uso del nome oggetto di contestazione.

Da ultimo, per quanto concerne il requisito della registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede, il Ricorrente sostiene che il nome a dominio imperya.it "*sia stato registrato al fine di impedire all'odierno istante di garantire maggiore protezione e tutela ai diritti di proprietà intellettuale relativi a tale nome per l'attività di impresa corrispondente, in modo da sviare il pubblico di riferimento*".

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute – che il Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio – la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo Reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, lo scrivente Collegio nota che ai sensi dell'articolo 4.2.2 delle "Linee Guida legali alla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" (Guidelines):

"*La procedura di riassegnazione ha lo scopo di trasferire l'assegnazione del nome a dominio a chi ne ha il diritto qualora il reclamante provi che il Registrante non abbia titolo all'uso o alla disponibilità giuridica e che il nome a dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede*".

A tal fine probatorio, ai sensi dell'articolo 4.2, comma 1, punto 9) del Regolamento Dispute il Reclamo "*deve* (...) *recare in allegato, in duplice copia, ogni documento o altra prova a supporto del reclamo, ivi inclusa, se del caso, la prova della registrazione del segno distintivo o del marchio cui il reclamo si riferisce*".

A conferma, l'articolo 4.2.8 delle citate Guidelines ribadisce che:

"*Ove possibile il reclamo trasmesso dovrà essere corredato di ogni documento o altra prova a supporto del reclamo stesso*".

Il Ricorrente è quindi tenuto ad assolvere al proprio onere probatorio nel Reclamo ed il Collegio non può dar rilevanza alla riserva, contenuta a pag. 5 del Reclamo depositato, di "*produrre ulteriori argomentazioni e/o documentazione*".

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso "*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome*".

Nel caso in esame, il Ricorrente ha affermato di aver avviato dal 2016 un progetto commerciale denominato "IMPERYA", del quale tuttavia non è stata fornita alcuna prova, e che al momento della registrazione del dominio imperya.it da parte della Resistente (17/03/2020) il progetto del sig. Damiano Fornello era "ormai notorio da anni sul territorio nazionale per il settore di riferimento". Anche la circostanza della asserita "notorietà" del "progetto", che il Collegio suppone essere stato contraddistinto dal "marchio di fatto" IMPERYA, non viene tuttavia in alcun modo provata dal Ricorrente.

Il Ricorrente ha dimostrato invece di essere titolare della domanda di registrazione di marchio italiano denominativo "IMPERYA" n. 302020000027007, al momento "in esame" dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del tutto identico al nome a dominio <imperya.it> oggetto di opposizione.

La circostanza che tale domanda di registrazione di marchio sia stata depositata (27/03/2020) in data successiva alla registrazione del nome a dominio contestato (17/03/2020) non rileva ai fini della verifica del requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute, in quanto la norma richiamata si limita a disporre che il Ricorrente dimostri che il dominio contestato "*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli* [il Ricorrente] *vanta diritti*", senza specificare che detti diritti debbano essere "anteriori".

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Collegio ritiene dimostrata l'esistenza della condizione prevista dall'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il secondo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che "*l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*".

Si è già osservato come, nel caso di specie, il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare di aver un titolo o interesse legittimo al nome a dominio oggetto di opposizione, non vi abbia provveduto.

Per contro, lo stesso Ricorrente ha documentato il fatto che il sig. Pasquale Antonino, contatto tecnico del dominio contestato, sia attuale titolare di una domanda di registrazione di marchio figurativo "Imperya" n. 302020000027352 in Italia.

La circostanza che tale domanda di registrazione di marchio sia stata depositata (30/03/2020) in data successiva alla domanda di registrazione di marchio "IMPERYA" del Ricorrente (27/03/2020) non rileva ai fini della verifica del requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento Dispute, in quanto la norma richiamata si limita a disporre che il Ricorrente dimostri che "*l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*", senza ulteriori specificazioni di ordine cronologico.

Il Collegio ha potuto verificare che, nel momento in cui si scrive, il dominio contestato è utilizzato dalla Resistente per re-indirizzare al sito www.imperya.com, al quale indirizzo

è presente un sito di e-commerce apparentemente genuino e funzionante, contraddistinto dal marchio figurativo oggetto della domanda di registrazione "Imperya" n. 302020000027352 a nome del sig. Pasquale Antonino. Non risulta dimostrato alcun elemento che permetta di stabilire che la registrazione del domino oggetto di opposizione sia avvenuta "al fine di avvantaggiarsi della rinomanza del marchio IMPERYA di titolarità del sig. Fornello", come sostenuto dal Ricorrente, e non invece per una genuina esigenza di tutela del marchio utilizzato sul sito www.imperya.com da parte del sig. Antonino.

La Resistente, in altri termini, appare oggi avere un titolo solido in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, con la conseguenza che si deve ritenere non soddisfatto il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute nel ccTLD "it stabilisce che il terzo requisito da verificare sia che "*il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede*".

Come abbiamo già rilevato, il Ricorrente ha affermato che "*il sig. Antonino sta utilizzando il nome a dominio contestato in mala fede al fine di avvantaggiarsi della rinomanza del marchio IMPERYA di titolarità del sig. Fornello*".

Poiché tuttavia il Regolamento Dispute impone al Ricorrente di dimostrare che il dominio contestato a) sia stato registrato in mala fede e b) venga usato in mala fede, la generica affermazione contenuta nel Reclamo non può essere ritenuta sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio.

Poiché sia la Resistente Logi4world srl che il sig. Antonino Pasquale hanno rispettivamente sede e domicilio a Roma e poiché il Ricorrente invece ha residenza a Canosa di Puglia, località che dista oltre 350 km da Roma, la circostanza che il Resistente fosse "venuto a conoscenza del progetto del sig. Damiano Fornello" e che per tale ragione avesse registrato il nome a dominio contestato avrebbe dovuto essere dimostrata dal Ricorrente.

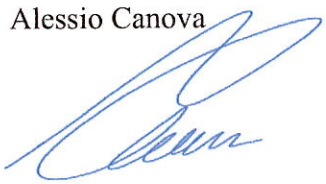
Al contrario, il Reclamo contiene solo una serie di affermazioni generiche ma nessuna prova decisiva in merito a: 1) un possibile legame, di qualsivoglia natura, tra il sig. Antonino Pasquale ed il sig. Damiano Fornello; 2) la circostanza che il sig. Antonino Pasquale fosse venuto a conoscenza del progetto IMPERYA del sig. Fornello prima della

registrazione del dominio contestato; 3) che il progetto IMPERYA fosse "ormai notorio da anni sul territorio nazionale" al momento della registrazione del dominio contestato.
Lo scrivente Collegio ritiene pertanto non dimostrata la malafede del Resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato ai sensi dell'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato dispone il rigetto del Reclamo nei confronti del dominio "imperya.it" depositato da nei confronti della Resistente Logi4world srl, alla quale il nome a dominio contestato resta assegnato.
La presente decisione viene comunicata al "Registro del ccTLD .it" per gli adempimenti di sua competenza.
Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed al Resistente.

Così deciso in Milano, 15 novembre 2021.

Il Collegio Unipersonale,

Alessio Canova