



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 2/2022 promossa da

SERENO PLINIANA SRL

- Ricorrente -

CONTRO

STEFAN PARANIAC

- Resistente-

NOME A DOMINIO CONTESTATO: villapliniana.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-26.05.2021: il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “**villapliniana.it**”;

-18.01.2022: 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 “villapliniana.it”, attualmente assegnato a Stefan Paraniac, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-18.01.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante, Stefan Paraniac Via Carlo Cattaneo, 20 47921 Rimini RN, comunicando nel contempo anche la mail del medesimo;

-28.01.2022: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna avveniva in data **02.02.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-11.03.2022: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Angelica Lodigiani, che accettava l’incarico in data **14.03.22**

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Premesse e diritti della Ricorrente

La Ricorrente è una società italiana operante nel settore turistico-alberghiero di lusso. La Ricorrente è licenziataria esclusiva del marchio italiano VILLA PLINIANA, registrazione n. 1634330 concessa il 12 maggio 2015 su domanda depositata il 14 luglio 2014, per servizi delle classi 41 e 43, di proprietà della società Petrolifera Italo Rumena S.p.A. Tale licenza esclusiva risale al 1 marzo 2016 e deriva dalla sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto il complesso monumentale denominato Villa Pliniana ai fini del suo sfruttamento commerciale nel settore ricettizio-alberghiero. La suddetta licenza di marchio risulta anche trascritta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 18 marzo 2021.

Il marchio VILLA PLINIANA è utilizzato per contraddistinguere attività di ricezione alberghiera, ristorazione ed intrattenimento in una nota villa sita sul Lago di Como, risalente al 1500 e protetta dai Beni Culturali.

La Ricorrente è altresì licenziataria esclusiva del nome a dominio <villapliniana.com>, registrato il 24 agosto 2005 ed è titolare di diritti di esclusiva sulla parola PLINIANA, derivanti dalla propria denominazione sociale Sereno Pliniana S.r.l.

Il nome a dominio contestato e le modalità del suo utilizzo

Il nome a dominio contestato, <villapliniana.it>, è stato registrato il 18 giugno 2021 a nome di un soggetto italiano, il cui indirizzo indicato all'atto della registrazione è a Rimini.

Il nome a dominio non conduce ad alcun sito attivo ed è quindi detenuto passivamente.

Le allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è identico al marchio VILLA PLINIANA, in quanto lo riproduce integralmente e il ccTLD “.it” non ha alcuna rilevanza nel paragone tra i segni distintivi *de quo*. Per le stesse ragioni, il nome a dominio contestato è identico al nome a dominio <villapliniana.com>, sul quale pure la Ricorrente vanta dei diritti.

Infine, il nome a dominio contestato riproduce al suo interno il termine PLINIANA che è parte della denominazione sociale della Ricorrente, sulla quale la stessa vanta dei diritti fin dalla data di costituzione, avvenuta il 14 gennaio 2016.

La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente non ha diritti o titolo sul nome a dominio contestato in quanto non ha usato, o si è preparata oggettivamente ad usare in buona fede lo stesso prima di avere avuto notizia dell'opposizione per offrire al pubblico beni o servizi. La Resistente non sarebbe poi conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato e non starebbe facendo un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio contestato. Peraltro, né la Ricorrente, né la sua dante causa, Petrolifera Italo Rumena S.p.A., hanno mai autorizzato la Resistente ad utilizzare il segno VILLA PLINIANA, né a richiedere un nome a dominio che includesse tale marchio.

Infine, per quanto concerne la malafede, la Ricorrente ritiene che la Resistente fosse a conoscenza dell'esistenza dei diritti della Ricorrente sul marchio VILLA PLINIANA al

momento della registrazione del nome a dominio. In particolare, la Resistente non avrebbe messo in piedi alcun ragionevole sforzo per conoscere i diritti di terzi sul nome a dominio contestato. Tramite una qualsiasi ricerca su Internet sarebbe stato possibile rendersi conto che VILLA PLINIANA è un noto marchio sul quale la Ricorrente detiene dei diritti di licenza.

Inoltre, il nome a dominio contestato non rimanda ad alcun sito attivo e tale circostanza è stata in passato riconosciuta come indice di malafede.

Infine, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato per attirare intenzionalmente, a scopo di lucro, gli utenti Internet, sfruttando la maggiore importanza del marchio di cui la Ricorrente è licenziataria esclusiva.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente nei termini di cui al Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “it” (di seguito il “Regolamento”), rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 dello stesso Regolamento, che la Resistente ha dichiarato di conoscere ed accettare al momento della registrazione del nome a dominio, la controversia deve essere decisa sulla base del solo Reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

In base all’art. 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento, per potere prevalere in una procedura di riassegnazione, il ricorrente deve provare che dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale sul quale egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

L’Esperto ritiene che la Ricorrente abbia provato di essere la licenziataria esclusiva del marchio VILLA PLINIANA, registrato nel 2015. Essa gode pertanto di diritti anteriori rispetto al nome a dominio contestato.

Non vi è dubbio che il marchio VILLA PLINIANA sia identico al nome a dominio contestato, in quanto lo riproduce integralmente con la sola aggiunta del ccTLD “.it”, che non ha alcun impatto sulla identità o somiglianza dei segni, essendo un mero requisito tecnico dei nomi a dominio.

Avendo la Ricorrente dimostrato l’identità tra il nome a dominio contestato ed il marchio sul quale gode di diritti di esclusiva e così provato il primo requisito previsto

dal Regolamento per ottenere il trasferimento del nome a dominio contestato, non appare necessario valutare anche l'eventuale l'identità o somiglianza dello stesso con gli altri segni distintivi citati nel Ricorso, vale a dire il nome a dominio <villapliniana.com> e la denominazione sociale Sereno Pliniana S.r.l.

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

In base all'art. 3.6. primo comma, lettera b) del Regolamento, è necessario accertare che la Resistente non abbia diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Se la Ricorrente prova che sussistono le condizioni di cui "a)" e "b)" e la Resistente non prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito alla Ricorrente.

Non avendo risposto al Ricorso, la Resistente, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato.

Ai fini dell'eventuale trasferimento del nome a dominio contestato in capo alla Ricorrente, diventa pertanto importante valutare se la Ricorrente abbia provato la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio *de quo*.

c) Registrazione ed uso in malafede del nome a dominio contestato

L' art. 3.6. primo comma, lettera c) del Regolamento richiede infine un accertamento sulla eventuale malafede del resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato.

Nel caso di specie, la Ricorrente fa leva sulla probabile conoscenza della Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio contestato, dei diritti della Ricorrente sul marchio VILLA PLINIANA. Una semplice ricerca su un qualsiasi motore di ricerca avrebbe infatti fatto emergere tali diritti di marchio.

L'Esperto adito avrebbe apprezzato qualche evidenza a supporto delle allegazioni della Ricorrente. Dalla mera lettura del Ricorso e degli allegati dello stesso non è infatti possibile valutare la correttezza delle affermazioni della Ricorrente. In particolare, non è possibile valutare se, effettivamente, il marchio VILLA PLINIANA sia indissolubilmente legato alla Ricorrente, se sia noto – come la Ricorrente afferma – o se, quantomeno, sia dotato di un elevato carattere distintivo tale da lasciare supporre che la registrazione del nome a dominio contestato sia avvenuta in malafede.

Ciò nonostante, la Ricorrente ha quantomeno riferito che una ricerca attraverso un qualsiasi motore di ricerca su Internet avrebbe fatto emergere i diritti della stessa sul marchio VILLA PLINIANA.

In base all'art. 4.10. del Regolamento, il Collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e le valuta liberamente. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, seppure non si possa sostituire alle parti per quanto concerne l'onore della prova, può svolgere autonomamente delle minime ricerche volte a verificare la correttezza delle loro affermazioni, se questo è opportuno al fine del raggiungimento di una corretta decisione e senza pregiudicare il proprio obbligo di imparzialità ed il diritto di ambe le parti ad avere garantito eguale diritto di difesa.

E' sulla base di tale presupposto che il Collegio ha effettuato lui stesso una verifica svolgendo su Internet una ricerca tramite la parola chiave "VILLA PLINIANA". La ricerca ha fatto emergere che, almeno fino alla settima pagina del motore di ricerca Google®, tutti i risultati sono riferiti al complesso monumentale omonimo, oggetto della cessione di ramo di azienda sopra descritto.

A questo punto il Collegio può concludere che il marchio VILLA PLINIANA sia effettivamente unicamente collegato alla suddetta struttura e, conseguentemente, ai servizi offerti dalla Ricorrente in tale complesso. Non sono apparse, infatti, altre strutture denominate VILLA PLINIANA, al di fuori di quella di cui si discute in questa sede.

In virtù di quanto precede, il Collegio concorda con la Ricorrente sul fatto che sia probabile che la Resistente fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente sul marchio VILLA PLINIANA al momento della registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione o, quantomeno, fosse a conoscenza della non legittimità della registrazione di un nome a dominio corrispondente ad un segno distintivo univocamente ed indissolubilmente collegato ad un terzo.

Per quanto concerne l'uso del nome a dominio in malafede, la Ricorrente rileva che la mera detenzione di un nome a dominio, senza che esso riconduca ad alcun sito attivo, è stata in passato riconosciuta come indice di malafede. Sicuramente ciò è vero, ma la detenzione passiva di un nome a dominio non è, in quanto tale, sufficiente a far concludere per un uso in malafede. Affinché questo succeda occorre che siano presenti altre circostanze come, a titolo esemplificativo, (i) il grado di carattere distintivo o rinomanza del marchio del ricorrente, (ii) la mancanza di una risposta del resistente, (iii) l'improbabilità di un uso del nome a dominio in buona fede, ecc.

Nel caso di specie, il Collegio ha già valutato che il marchio VILLA PLINIANA è dotato di carattere distintivo ed è indissolubilmente legato alla Ricorrente ed ai servizi di ricezione alberghiera e di intrattenimento di lusso da essa svolti. Ne consegue che qualsiasi utilizzo del nome a dominio contestato, identico al marchio della Ricorrente, non sarebbe un utilizzo in buona fede.

Inoltre, la Resistente non ha replicato al Ricorso presentato per il trasferimento del nome a dominio <villapliniana.it> in capo alla Ricorrente e, da alcune brevi ricerche svolte su Internet dal Collegio, è emerso che la Resistente sia stata già coinvolta in altre procedure di riassegnazione, tutte concluse con il trasferimento dei nomi a dominio contestati (si vedano in proposito: (i) Bulgari S.p.A. vs. Stefan Paraniac, per il nome a dominio <hotelbulgari.com>, decisione del 3 ottobre 2019, resa nel procedimento n. D2019-2018 avanti l'OMPI e (ii) Bulgari S.p.A. vs. Stefan Paraniac, per i nomi a dominio <bulgarihotel.it>, <bulgarihotels.it> e <hotelbulgari.it>). Peraltro, visti i nomi a dominio scelti, sembra ci sia un certo interesse, da parte della Resistente, al settore alberghiero di lusso, settore nel quale, come già visto, è attiva anche l'odierna Ricorrente.

Pertanto, il Collegio ritiene che la Resistente operi in malafede anche nel mantenimento ed uso del nome a dominio contestato, in primo luogo in quanto impedisce alla stessa di registrare a proprio nome un nome a dominio che le spetterebbe di diritto, essendo identico al marchio sul quale vanta dei diritti di esclusiva. Inoltre, perché il Collegio non ravvede un possibile uso in buona fede del nome a dominio <villapliniana.it>. La Resistente avrebbe potuto presentare le proprie difese semplicemente depositando una replica al Ricorso ma ha preferito non farlo, con ciò lasciando spazio alle sole argomentazioni della Resistente e conseguenti determinazioni del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberalmente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto dalla Sereno Pliniana S.r.l. e ordina il trasferimento del nome a dominio <villapliniana.it> in capo alla Ricorrente. Manda inoltre alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente e alla Resistente.

Così deciso in Roma, 28 marzo 2022.

Il Collegio Unipersonale


Avv. Angelica Lodigiani