



**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 6/2020 promossa da

**Pietro Isnardi Srl con sede in Imperia (IM), Via San Giovanni, 36**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Domain Manager Limited con sede in 483 Green Lanes N13 4BS London (United Kingdom)**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

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

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Selena Travaglio

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **20.02.2020:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “*olioardoino.it*”;
- **25.02.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- **10.04.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva, a mezzo e-mail, il reclamo con il quale la Reclamante 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 “*olioardoino.it*”, attualmente assegnato alla Domain Manager Limited.
- **15.04.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“*challenged*”).
- **17.04.2020:** il Registro.it confermava l’indirizzo della Registrante e disponeva la sospensione della procedura a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- **20.04.2020:** MFSD provvedeva a informare sulla sospensione della procedura e che avrebbe comunicato quando si sarebbe riattivata;
- **08.05.2020:** il Registro.it comunicava che a far data dall’11 maggio 2020, i PSRD potevano riattivare le procedure di riassegnazione dispute sospese durante il periodo di *lockdown* per l’emergenza sanitaria;
- **12.05.2020:** MFSD comunicava la riattivazione della procedura, chiedendo a parte reclamante di far pervenire le copie cartacee del reclamo;
- **20.05.2020:** pervenute le copie cartacee del reclamo e della documentazione annessa, MFSD, verificatane la regolarità formale, ne inviava copia alla Registrante, a mezzo raccomandata a.r., presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.
- **20.07.2020:** non avendo ricevuto prova della ricezione del plico e dell’allegata documentazione da parte della Registrante ed essendo trascorsi due mesi dalla spedizione, MFSD informava che, a norma dell’art. 4.4, comma 1, del Regolamento Dispute, avrebbe provveduto ad un nuovo invio, a mezzo di corriere, del ricorso e dell’allegata documentazione;

- **30.07.2020:** MFSD procedeva con l’invio, a mezzo corriere, del reclamo e della documentazione annessa alla Resistente;
- **03.08.2020:** veniva recapitato presso MFSD l’avviso di ricevimento del plico da parte della Registrante. Dal suo esame si verificava che lo stesso era stata ricevuto in data **31.07.2020**, data da considerarsi di inizio della procedura.
- **09.09.20:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che la Registrante si fosse attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Selena Travaglio, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

### **ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE**

La Ricorrente è l’azienda olearia Pietro Isnardi S.r.l., società di diritto italiano, fondata nei primi del ‘900 dal Sig. Pietro Isnardi - da cui prende il nome – la cui produzione è, ad oggi, essenzialmente sviluppata in Italia settentrionale.

Stando a quanto riferito in reclamo, l’azienda avrebbe acquisito, in questi anni, una certa notorietà per la qualità dei suoi prodotti, rappresentati, oltre che dall’olio extravergine di oliva, anche da confetture, miele, sughi, pesti, aceti, prodotti dolciari, creme e paté.

Tali prodotti sarebbero promossi e distribuiti, oltre che presso punti vendita autorizzati e negozi fisici, anche sui siti internet aziendali [www.isnardi.it](http://www.isnardi.it) e <https://www.olioardoino.com>, sotto vari marchi, tra i quali figura il marchio ARDOINO, utilizzato per contraddistinguere una particolare selezione di olio extra vergine di oliva.

Alla promozione dell’olio ARDOINO sarebbe, inoltre, specificamente dedicata la pagina *Facebook* <https://www.facebook.com/olio.ardoino>.

La Ricorrente asserisce di essere titolare di diritti di privativa sul segno distintivo ARDOINO in virtù di alcune registrazioni di marchio, contenenti l’elemento verbale ARDOINO, da questa ottenute in data ben anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato da parte della Domain Manager Limited (avvenuta il 02.12.2019).

La Ricorrente oppone, in modo particolare, alla registrazione del nome a dominio “*olioardoino.it*”, le seguenti registrazioni:

- “**ARDOINO** *Olio Extra Vergine di Oliva FRUCTUS oliandoli*”, registrazione internazionale ARDOINO No 1014695 risalente al 22/02/2007 e regolarmente rinnovato, in classe 29;
- “**ARDOINO L’OLIANDOLO**”, registrazione internazionale n° 630001 risalente al 09/03/1993 e regolarmente rinnovato, nelle classi 29,30,32 e 33, valida negli Stati Uniti;”

delle quali produce gli estratti dal Global Brand Database WIPO.

Secondo le deduzioni della Ricorrente, il marchio ARDOINO sarebbe stato, invero, ideato e sviluppato già a partire dal 1870 da Nanni Ardoino - primo Oliandolo ad aver selezionato e promosso olii di alta qualità - proprio al fine di contraddistinguere una particolare selezione di olio extra vergine di oliva.

Conseguentemente, la Ricorrente - rispetto al primo dei presupposti richiesti dall’art. 3.6 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “it” per il trasferimento del nome a dominio in contestazione e cioè l’identità o confondibilità dei segni - lamenta che il nome a dominio in contestazione (i.e. “*olioardoino.it*”) risulta confondibile con i marchi di cui essa è titolare in ragione della comunanza tra i segni dell’elemento “ARDOINO”. A tal riguardo, la circostanza che, nel nome a dominio in contestazione, la parola “ARDOINO” risulti preceduta dal termine “olio” non sarebbe, infatti – a detta della Ricorrente - in alcun modo sufficiente ad escludere il rischio di confusione da parte del consumatore; e ciò per due ordini di ragioni:

- *in primis*, poiché l’elemento verbale “olio” sarebbe da considerarsi un elemento non distintivo;
- *in secundis*, perché tale termine risulterebbe descrittivo dei prodotti offerti dalla Ricorrente e rivendicati mediante i suoi marchi.

Gli utenti/consumatori sarebbero, pertanto, indotti a ritenere il nome a dominio “*olioardoino.it*” come appartenente o comunque collegato alla Pietro Isnardi S.r.l..

A convalida delle proprie allegazioni, la Ricorrente riporta, inoltre, alcune decisioni, nazionali ed internazionali, statuenti il principio per cui l’incorporazione, anche parziale, di un marchio all’interno di un nome a dominio determina il riconoscimento della somiglianza tra detti segni, anche ove, nel nome a dominio, all’elemento comune siano stati affiancati altri termini che siano, tuttavia, genericamente riferibili a servizi o prodotti contraddistinti dal medesimo marchio.

Viene, peraltro, eccepito dalla Ricorrente che, per giurisprudenza consolidata, la presenza, nel nome a dominio, dell'estensione “.it” non assume alcun rilievo al fine di escludere l'identità o somiglianza tra i segni.

Rispetto, invece, al secondo presupposto richiesto dall'art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it”, la Ricorrente adduce la totale mancanza, da parte del Resistente, di titolarità di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio in contestazione, richiamando in *incipit* l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la mera registrazione del nome a dominio non è condizione di per sé sufficiente per il riconoscimento di diritti o titoli in capo al registrante su quel dominio, in carenza di ulteriori elementi a supporto.

A sostegno di una tale conclusione - secondo la Ricorrente - vi sarebbe la circostanza che la *Domain Manager Limited* non risulta titolare di alcun marchio costituito o comprendente il termine “ARDOINO” ovvero “OLIO ARDOINO” né sarebbe conosciuta con tali nomi.

La stessa Ricorrente asserisce, inoltre, di non aver mai autorizzato alcuna società\persona fisica ad utilizzare il proprio marchio “ARDOINO” come nome a dominio e che la Resistente non risulta essere un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato alla vendita di prodotti “ARDOINO”.

Da ultimo, non vi sarebbero evidenze di un uso commerciale in buona fede del nome a dominio contestato (offerta in buona fede di beni e di servizi), né di un legittimo utilizzo non commerciale e corretto dello stesso. Al contrario, all'epoca di redazione del reclamo, il sito Internet cui il nome a dominio contestato si riferisce avrebbe mostrato una *parking page* con *link* sponsorizzati, per di più inerenti ai prodotti della Ricorrente e reindirizzanti a siti web ed offerte commerciali collegati a concorrenti diretti della Pietro Isnardi S.r.l., Peraltro, la medesima *parking page* presenterebbe, in alto a destra, un invito all'azione per l'acquisto del nome a dominio “*olioardoino.it*”.

L'associazione al marchio ARDOINO sarebbe, dunque, effettuata solo per attirare il pubblico verso prodotti e servizi di terzi e per generare un possibile profitto dalla vendita del nome a dominio, che, nel mentre, genererebbe traffico esclusivamente in virtù del collegamento con il marchio di titolarità della Ricorrente.

Tali elementi assumerebbero rilievo anche rispetto alla sussistenza del terzo dei requisiti previsti dal Regolamento: registrazione ed uso del nome a dominio in malafede.

Sul punto, la Ricorrente afferma, infatti, che sia di tutta evidenza che la Resistente conoscesse, al momento della registrazione, il marchio ARDOINO, in quanto:

“- *Il nome a dominio contiene interamente il segno ARDOINO, preceduto da un termine avente carattere descrittivo dei servizi della Ricorrente;*

- il nome a dominio contestato è stato registrato ben oltre la data di deposito e registrazione dei marchi ARDOINO; ciò rappresenta un ulteriore indizio che la registrazione del dominio sia avvenuta in mala fede;

- il nome a dominio olioardoino.it era utilizzato – fino al settembre 2019 – dalla Pietro Isnardi S.r.l. per promuovere i prodotti ARDOINO” (...)

- il marchio e i prodotti ARDOINO sono utilizzati attivamente sia sul mercato italiano che su quello internazionale da numerosi anni. Una semplice ricerca sui principali motori di ricerca con le parole chiavi OLIO e ARDOINO mostra come tutti i risultati siano collegati alla Ricorrente ed alla sua attività.” (...) “Quindi, è estremamente improbabile che la Resistente non conoscesse o non avrebbe dovuto conoscere il marchio ARDOINO e la Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato;”

a cui si aggiungerebbe la circostanza, già denunciata, dell’indirizzamento effettuato tramite il nome a dominio contestato ad una *parking page* dove sono pubblicati *link* sponsorizzati, tutti collegati ai prodotti ed ai marchi della ricorrente e che reindirizzano, a loro volta, a siti web e offerte commerciali di suoi concorrenti diretti.

Ritenendo, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dal Regolamento, la Ricorrente chiede a codesto Collegio Unipersonale il trasferimento a proprio nome della registrazione relativa al nome a dominio “*olioardoino.it*”.

## **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **a) Identità, confondibilità e diritti**

Il primo comma, lettera a) dell’articolo 3.6, Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it” stabilisce che “sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso in esame, la Ricorrente ha azionato la presente procedura, fondando le proprie pretese rispetto al nome a dominio contestato “*olioardoino.it*” (registrato da parte della Domain Manager Limited in data **02.12.2019**) sui suoi diritti anteriori di marchio derivanti, in special modo, dalle registrazioni internazionali sotto riportate:

- **registrazione n° 1014695** (“**nani ARDOINO Olio Extra Vergine di Oliva FRUCTUS oliandoli**”) basata sulla domanda di marchio d'impresa numero 302007901496547 (MI2007C001872) depositata presso l'UIBM il 22.02.2007; e
- **registrazione n° 630001** (“**ARDOINO L'OLIANDOLO**”) basata sulla domanda di marchio d'impresa numero 301993900289446 (MI1993C001670) depositata presso l'UIBM il 09.03.1993;

entrambe riferite alla classe 29 (olio d'oliva).

La somiglianza tra i segni distintivi, in ragione della coincidenza dell'elemento “ARDOINO”, è di tutta evidenza.

Va, tuttavia, determinato, su base comparatistica, se detta somiglianza possa ritenersi confusoria ai sensi del dettame regolamentare (ovverosia, idonea a far scaturire, nella mente del consumatore, un rischio di confusione tra i segni distintivi, rispetto all'origine e titolarità degli stessi).

Le linee guida tracciate dalla giurisprudenza amministrativa internazionale prevedono che l'indagine comparatistica debba muovere da - e sostanzarsi in - un confronto “*side-by-side*” del nome di dominio contestato e delle componenti testuali del/dei marchio/i rilevante/i al fine di determinare se il marchio/i marchi sia/siano riconoscibile/i all'interno di detto dominio. E', infatti, principio consolidato in materia – come correttamente ricordato dalla Ricorrente - che, “*sebbene ogni caso sia da giudicarsi a sé, nei casi in cui un nome di dominio incorpora la totalità di un marchio, o dove almeno una caratteristica dominante del marchio in questione è riconoscibile nel nome di dominio, il nome di dominio sarà normalmente considerato confusamente simile a tale marchio ai fini della validità dell'UDRP*”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda sul punto “[Wipo Jurisprudential Overview 3.0](#)”, para 1.7: “*It is well accepted that the first element functions primarily as a standing requirement. The standing (or threshold) test for confusing similarity involves a reasoned but relatively straightforward comparison between the complainant's trademark and the disputed domain name.*

*This test typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether the mark is recognizable within the disputed domain name. (This may also include recognizability by technological means such as search engine algorithms.) In some cases, such assessment may also entail a more holistic aural or phonetic comparison of the complainant's trademark and the disputed domain name to ascertain confusing similarity.*

*While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name,*

Risultano, peraltro, pertinenti e pienamente condivisibili le osservazioni svolte dalla Ricorrente sull'irrelevanza della presenza del termine "olio" in posizione anteposta rispetto all'elemento coincidente "ARDOINO", tenuto conto della portata del termine, generale e non distintiva, oltre che palesemente descrittiva dei prodotti offerti dalla medesima Ricorrente. Sul punto, infatti, è orientamento condiviso dalla giurisprudenza amministrativa nazionale ed internazionale che *"qualora (come nel caso in esame, ndr) il marchio in questione sia riconoscibile all'interno del nome di dominio contestato, l'aggiunta di altri termini (siano essi descrittivi, geografici, peggiorativi, privi di significato o altro) non impedirebbe di trovare una somiglianza atta a confondere rilevante ai fini della sussistenza del primo presupposto"*<sup>2</sup>.

E corposa è la produzione della giurisprudenza amministrativa nazionale sul punto. Si menzionano, in questa sede, due pronunce emesse di recente presso codesto stesso PSRD perché particolarmente conferenti rispetto al caso in esame: la decisione *"olioisnardi.it"* del 23.08.2020 (che ha, peraltro, interessato la stessa parte agente in questa sede) e la decisione *"volialitalia.it"* del 03.04.2020<sup>3</sup>. In entrambi i casi, gli Esperti nominati hanno ritenuto soddisfatto il primo dei presupposti previsti dall'articolo 3.6, primo comma, Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it", valutando che l'elemento comune ai segni fosse da ritenersi il "cuore distintivo" degli stessi e, contestualmente, non riconoscendo alcuna valenza distintiva e, invece, chiara portata generica e descrittiva al termine ad essi anteposto nei nomi a dominio oggetto di contestazione (rispettivamente, "olio" e "voli"). In particolare, si legge nella seconda pronuncia che *"la presenza nel nome di dominio contestato della parola "voli" prima della dicitura ALITALIA non vale ad escludere il giudizio di somiglianza tra i segni, considerata la valenza chiaramente descrittiva del termine in questione, che indica proprio l'attività svolta dalla Ricorrente"*.

Parimenti irrilevante è da ritenersi la presenza, nel nome a dominio in contestazione, dell'estensione ".it". E', infatti, pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali ed internazionali che la presenza, nei nomi a dominio, dei c.d. *top level domain names* - ossia estensioni come ".it", ".com", ".org", ecc... - non è idonea ad incidere nel

---

*the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing*".

<sup>2</sup> *"Wipo Jurisprudential Overview 3.0"*, para 1.8: *"Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, the addition of other terms (whether descriptive, geographical, pejorative, meaningless, or otherwise) would not prevent a finding of confusing similarity under the first element"*.

<sup>3</sup> Le decisioni sono integralmente consultabili alla pagina dedicata del sito web del PSRD "MFSD", raggiungibile al seguente link: [https://www.mfsd.it/mfs\\_dispute\\_domini\\_decisioni.php](https://www.mfsd.it/mfs_dispute_domini_decisioni.php).

giudizio di confondibilità tra i segni, rappresentando tali estensioni un requisito tecnico intrinseco e, dunque, imprescindibile dei nomi a dominio<sup>4</sup>.

Deve, dunque, ritenersi sicuramente integrato, anche nel caso attualmente in esame, il primo dei presupposti previsti dall'art. 3.6, primo comma del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

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

Perché si verifichi il trasferimento del nome a dominio in contestazione, la lettera b) dell'articolo 3.6, primo comma, Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" richiede altresì che sia accertato che *"l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione"*.

Potendo ben profilarsi questa, per il Ricorrente, come una sorta di *"probatio diabolica"* - in considerazione della notevole difficoltà per lo stesso di fornire prova negativa di un fatto o circostanza (*i.e.* la mancanza di diritti e/o interessi sul nome a dominio da parte del registrante) che presumibilmente presuppone la conoscenza di fatti rientranti nella sfera esclusiva della Resistente – si ritiene comunemente che, qualora il Ricorrente abbia fornito prova *"prima facie"* dell'insussistenza di diritti ed/od interessi legittimi da parte del registrante sul nome a dominio contestato (ovverosia elementi tali da far anche solo presumere la carenza di detti diritti ed/od interessi legittimi), l'onere di dimostrare la sussistenza del secondo requisito passa in capo al Resistente<sup>5</sup>. A

---

<sup>4</sup> Numerose sono le pronunce sul punto. Si menzionano, a titolo esemplificativo: la pronuncia arbitrale nel caso FA1103001381325 per il dominio *"kaspersky.cc"* del 07.05.2011, la decisione del 24.09.2010 nel caso FA1008001340864 per il dominio *"aol.cc"* e quella del 23.09.2010 relativa al dominio *"wildkingdom.tv"* nel caso FA1008001339478, tutte emesse presso il PSRD ADR Forum; la decisione dell'11.06.2019 relativa al nome a dominio *"invogue.it"*; la decisione del 01.03.2018 avente ad oggetto i nomi a dominio *"intesanpaolobitcoin.it"*, *"intesanpaolocryptocurrencies.it"* e *"intesanpaolocryptocurrency.it"*; la decisione del 09.10.2014 per il nome a dominio *"leiene.it"* e la decisione del 21.12.2018 per il nome a dominio *"wella.it"*, tutte emesse presso il PSRD Camera Arbitrale di Milano. Si richiama, inoltre, la già menzionata decisione relativa al dominio *"volialitalia.it"*, così in argomento: *"Né, infine, vale ad escludere la somiglianza neppure la presenza del ccTLD ".it" che, trattandosi di un elemento necessariamente presente in tutti i nomi di dominio con tale estensione, pacificamente non entra a far parte della valutazione sull'identità o sul rischio di confusione tra il nome a dominio e i segni anteriori della Ricorrente"*. Di pari avviso, la comunità arbitrale internazionale. Si veda in proposito *"WIPO Jurisprudential Overview 3.0"*, para 1.11.1: *"The applicable Top Level Domain ("TLD") in a domain name (e.g., ".com", ".club", ".nyc") is viewed as a standard registration requirement and as such is disregarded under the first element confusing similarity test"*.

<sup>5</sup> *"Wipo Jurisprudential Overview 3.0"*, para 2.1, in particolare nella parte in cui così dispone: *"While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often impossible task of "proving a negative", requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element"*. Sul piano nazionale, si richiamano: la decisione *"monclernew.it"*,

quest'ultimo viene, nello specifico, richiesto di provare – ai sensi del medesimo articolo - in via alternativa, che:

*“1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure*

*2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure*

*3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.*

Nell’analisi del punto, va previamente rilevata la mancata costituzione della Domain Manager Limited nella presente procedura. La Resistente, infatti, sebbene debitamente e compiutamente informata in merito alla pendenza della procedura (come comprovato in atti dall’avviso di ricevimento del plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione da parte della Registrante che riporta la data di consegna del **31.07.2020**), non ha provveduto al deposito della propria memoria di replica.

Se ne desume, dunque, a ragione, una chiara e sciente volontà della Resistente di rinunciare totalmente alla difesa. Circostanza che assume autonomo rilievo ai fini di una pronuncia di trasferimento del nome a dominio in questione. Detta condotta è, invero, concordemente considerata dalla giurisprudenza arbitrale come rappresentativa dell’assenza di interesse ovvero dell’intervenuta rinuncia di parte a salvaguardare le proprie pretese sul nome a dominio in contestazione, essendo intrinsecamente incompatibile con il comportamento che ci si aspetterebbe da chi ritenga di aver legittimamente registrato un nome a dominio<sup>6</sup>.

---

*“[moncleroutwear.it](#)” e “[monclervipsale.it](#)” dell’11.04.2017, la decisione “[wwwnetbet.it](#)” del 10.07.2018, la decisione “[mybet.it](#)” del 10.09.2010 e la decisione “[sundance.it](#)” ed “[alana.it](#)” del 13.09.2017. Si ritengono, inoltre, di particolare interesse le decisioni “[boing.it](#)” dell’08.07.2020 e “[skymedia.it](#)” del 14.07.2016 sia per il contenuto che per la copiosa giurisprudenza ivi riportata.*

<sup>6</sup> Sul punto, si richiama la già menzionata decisione “[skymedia.it](#)” (ove si legge che “...il Collegio può desumere dalla mancata costituzione l’assenza di interesse, la rinuncia, o comunque l’indice di una condotta incompatibile con l’atteggiamento di chi ritenga di avere legittimamente registrato un nome a dominio”) e la annessa giurisprudenza. Si citano, inoltre, *ex multis*, la pronuncia relativa al nome a dominio “[www-linear.it](#)” del 05.02.2019 e giurisprudenza ivi richiamata, la decisione per il nome a dominio “[medioevo.it](#)” del 07.03.2012 e giurisprudenza citata e, da ultimo, la recentissima decisione “[youtalent.it](#)” del 03.05.2020. Sul piano internazionale, le pronunce WIPO No. D 2000-0493 (“[pomellato.com](#)”) del 07.07.2000 e la più recente WIPO No. D2019-0002 (“[airalitalia.com](#)” ed “[alitailia.com](#)”) del 19.02.2019.

In tale evenienza, la compiuta dimostrazione “*prima facie*” da parte della Ricorrente dell’assenza in capo alla Resistente di diritti o titoli sul dominio contestato si assume, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto anche il secondo dei requisiti previsti dal Regolamento per il trasferimento di detto nome a dominio. Infatti, come efficacemente osservato nella nota decisione [Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l. del 2 marzo 2001](#) (avente ad oggetto il nome a dominio “*guidasposi.it*”), riportata in reclamo dalla Ricorrente: “*il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde*”<sup>7</sup>.

La Ricorrente, nel caso di specie:

- Esclude che la Resistente sia conosciuta con il nome “ARDOINO” ovvero con il nome “OLIO ARDOINO”;
- Asserisce di non aver autorizzato alcuna società\persona fisica ad utilizzare il proprio marchio ARDOINO come nome a dominio;
- Dichiarò che la Resistente non risulta essere un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato alla vendita di prodotti ARDOINO;

Dichiara, inoltre, che:

- La Domain Manager Limited non risulta titolare di alcun marchio costituito o comprendente il termine ARDOINO od OLIO ARDOINO (circostanza supportata dall’Allegato 4 che mostra i risultati della ricerca svolta dalla Ricorrente tramite CompuMark comprovanti l’assenza di domande o registrazioni di marchio a nome della Resistente aventi ad oggetto il termine ARDOINO);
- Non vi è alcuna evidenza che il nome a dominio contestato sia usato in congiunzione con un’offerta in buona fede di beni e di servizi, né di un legittimo utilizzo non commerciale e corretto dello stesso.

Ed invero, dalle medesime dichiarazioni della Ricorrente e, soprattutto, dalle evidenze fornite dalla documentazione prodotta unitamente al reclamo (con particolare riferimento all’Allegato 5), emerge chiaramente che:

- Alla data di stesura del reclamo, il sito Internet corrispondente al nome a dominio “*olioardoino.it*” mostrava una *parking page* con link sponsorizzati relativi a prodotti

---

<sup>7</sup> In senso conforme, le decisioni “[emuoutlet.it](#)” del 27.03.2012 ed “[euronic.it](#)” del 29.09.2010 e la più risalente decisione “[barbie.it](#)” del 06.02.2002.

identici a quelli prodotti e venduti dalla Ricorrente (in particolare, olio) e reindirizzanti a siti web di aziende terze concorrenti della Pietro Isnardi S.r.l.;

- Sulla medesima pagina è presente, in alto a destra, un pulsante di invito all'azione attraverso il quale il nome a dominio "olioardoino.it" veniva offerto in vendita (la presenza di tale elemento è stata personalmente verificata dall'Esperta, a seguito della propria nomina, in occasione di più accessi al sito).

L'Esperta, pertanto, ritiene pienamente integrato anche il secondo presupposto richiesto dall'articolo 3.6, primo comma, del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" per la riassegnazione del nome a dominio.

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

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

L'art. 3.7 del medesimo Regolamento individua, in via preventiva, delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;*
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;*
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;*

- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Detta elencazione - seppur meramente esemplificativa e, dunque, non vincolante per l'Esperta nominata (che potrà desumere elementi di mala fede concernenti la registrazione e l'uso del nome a dominio anche da diverse ed ulteriori circostanze) – permette già di ravvisare una certa coincidenza tra le fattispecie astratte ivi previste (con particolare riferimento alle circostanze di cui alle lettere d) ed e)), ed alcuni comportamenti che appaiono esser stati effettivamente posti in essere dalla Resistente nel caso in esame, i quali inducono a ritenere che quest'ultima abbia registrato, e successivamente usato, il nome a dominio “*olioardoino.it*” al fine unico di trarre un indebito vantaggio dal marchio del Ricorrente ed/od ne abbia, in ogni caso, indebitamente abusato. Ci si riferisce, in particolar modo, alle seguenti circostanze:

- Il nome a dominio “*olioardoino.it*”, al momento della stesura del reclamo, indirizzava ad un sito web che si sostanzialmente in una *parking page* che mostrava link sponsorizzati, correlati a siti terzi, nonché offerte di acquisto di prodotti del tutto identici a quelli venduti dalla Ricorrente (circostanza documentata dalla Ricorrente *sub* Allegato 5)<sup>8</sup>;
- Sulla medesima pagina del sito web cui indirizza il nome a dominio contestato è chiaramente ravvisabile, nell'angolo in alto a destra, un pulsante con un invito all'azione per l'acquisto del nome a dominio stesso (circostanza emersa e documentata dalla Ricorrente in reclamo e, in un secondo tempo, verificata personalmente dall'Esperta, a seguito della propria nomina, mediante ripetuti accessi alla pagina);

che permettono verosimilmente di desumere che la Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione, sapesse dell'esistenza della Ricorrente e ne conoscesse l'attività ed i prodotti e che abbia, conseguentemente,

---

<sup>8</sup> E', infatti, opinione comune dei Collegi giudicanti nazionali ed internazionali, che “*l'uso del nome a dominio per accedere ad una “parking page” sulla quale sono presenti dei link “pay-per-click” non costituisce un uso in buona fede qualora tali link competono con, o sfruttano la reputazione o l'avviamento del marchio del ricorrente o comunque traggono in inganno gli utenti Internet*” (decisione “[sundance.it](#)” ed “[alana.it](#)”, già citata).

provveduto a registrare detto nome a dominio nella chiara consapevolezza di ledere – oltre che limitare - i diritti della Ricorrente. Ciò al fine manifesto di trarre un illecito vantaggio sia dal traffico generato sul sito cui il nome a dominio si riferisce (mediante lo strumento del “*payperclick*”)<sup>9</sup>, sia dall’offerta in vendita del medesimo nome a dominio, sfruttando la notorietà della Ricorrente e dei suoi prodotti. Dette circostanze, dunque, escludono evidentemente l’ipotesi di un qualsivoglia uso o preparazione all’uso in buona fede del dominio contestato da parte della Resistente.

Costituisce, poi, ulteriore elemento di valutazione la circostanza, già richiamata, che la Resistente non abbia svolto alcuna difesa e non abbia, pertanto, provato in alcun modo l’uso in buona fede del segno.

Concorrono, peraltro, alla delineazione di un comportamento in malafede da parte del registrante i seguenti elementi:

1. Il nome a dominio ricomprende il termine ARDOINO, usato dalla Ricorrente – fin da epoca ben anteriore alla registrazione dello stesso - per contraddistinguere e commercializzare una particolare selezione di olio extra vergine di oliva; e già oggetto, da parte della stessa, di alcune registrazioni anteriori di marchio, delle quali rappresenta il “cuore distintivo”;
2. La Ricorrente ha provato di essere titolare di diritti su un cospicuo numero di marchi e nomi a dominio, registrati anteriormente al nome a dominio contestato, mentre non risulta agli atti alcun collegamento tra il registrante ed il nome a dominio in contestazione<sup>10</sup>;
3. Il Resistente non ha depositato alcuna memoria difensiva.

---

<sup>9</sup> Si riportano, di seguito, le valutazioni svolte, in argomento, dall’Esperto nominato nella decisione [“videomediasset.it”](#) del 20.07.2010: *“Peraltro, a questo proposito, il Collegio ritiene che la scelta della Resistente di reindirizzare il nome a dominio contestato su un sito quale [www.rdparking.com](#) che svolge attività di “domain parking” generando automaticamente collegamenti pubblicitari a link sponsorizzati, non sia affatto casuale ma determinata piuttosto dalla volontà di ottenere un guadagno attraverso modalità “pay-per-click”. Infatti, ogni volta che un utente Internet, passando dal nome a dominio parcheggiato viene “dirottato” su un sito come [www.rdparking.com](#) e si collega ad un link ivi sponsorizzato, il titolare del nome a dominio parcheggiato percepisce un guadagno. Si tratta evidentemente di somme estremamente esigue (millesimi di euro) per ciascun click, ma per effetto della globalità di Internet un buon nome a dominio può comunque fruttare un guadagno. Chiaramente se, come nel presente caso, il nome a dominio contiene un marchio noto che riscuote grande successo presso il pubblico, le possibilità di dirottare un grande numero di utenti Internet sul sito prescelto aumentano in modo importante grazie alla sostanziale identità e confondibilità con il marchio noto e – in modo direttamente proporzionale - aumentano anche i possibili guadagni per la Resistente”*. Si cita, inoltre, per affinità di contenuti, la decisione [“giustogiuliani.it”](#) del 04.04.2019.

<sup>10</sup> [“Wipo Jurisprudential Overview 3.0”](#), para 3.1.4: *“Panels have consistently found that the mere registration of a domain name that is identical or confusingly similar (particularly domain names comprising typos or incorporating the mark plus a descriptive term) to a famous or widely-known trademark by an unaffiliated entity can by itself create a presumption of bad faith”*.

Le linee guida WIPO<sup>11</sup>, infatti, contemplano espressamente tra gli elementi che possono esser presi in considerazione nel determinare se la registrazione di un nome di dominio sia avvenuta in malafede:

1. la circostanza che il nome di dominio incorpori il marchio del Ricorrente, affiancato da un termine supplementare descrittivo o geografico, o che corrisponda alla zona di attività od alla zona naturale di espansione del Ricorrente;
2. il dominio di primo livello prescelto (in particolare se corrispondente al settore di attività del Ricorrente od alla zona naturale di espansione);
3. la tipologia di contenuto caratterizzante il sito web a cui il nome di dominio indirizza, tenendo anche in conto eventuali modifiche di tale contenuto e la relativa tempistica con cui esse siano avvenute;
4. i tempi e le circostanze della registrazione (con particolare riguardo all'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui la registrazione del dominio abbia fatto seguito al lancio di un prodotto da parte della Ricorrente);
5. la coincidenza del mercato di riferimento relativamente all'area geografica in cui si sviluppa il commercio, i consumatori cui si rivolge o l'ubicazione geografica (*i.e.* l'Italia);
6. la chiara assenza di diritti o interessi legittimi e nessuna spiegazione credibile per la scelta del nome di dominio da parte del registrante, o
7. altri indizi che suggeriscono generalmente che il Resistente aveva in qualche modo ad obiettivo il Ricorrente.

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

---

<sup>11</sup> [“Wipo Jurisprudential Overview 3.0”](#), para 3.2.1: “Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a typo of a widely-known mark, or a domain name incorporating the complainant’s mark plus an additional term such as a descriptive or geographic term, or one that corresponds to the complainant’s area of activity or natural zone of expansion), (ii) the chosen top-level domain (e.g., particularly where corresponding to the complainant’s area of business activity or natural zone of expansion), (iii) the content of any website to which the domain name directs, including any changes in such content and the timing thereof, (iv) the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant’s failure to renew its domain name registration), (v) any respondent pattern of targeting marks along a range of factors, such as a common area of commerce, intended consumers, or geographic location, (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent’s choice of the domain name, or (viii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant”.

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

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dalla Pietro Isnardi Srl e conseguentemente dispone il trasferimento (la riassegnazione) del nome a dominio "*olioardoino.it*" alla Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Bari, il 23 Settembre 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Selena Travaglio

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