



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 11/2022 promossa da

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

- Ricorrente -

CONTRO

GENNARO CUPO

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: arenaofverona.it

COLLEGIO DESIGNATO: Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **07.03.2022:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**arenaofverona.it**”;
- **24.06.2022:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la 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 “**arenaofverona.it**”, attualmente assegnato a Gennaro Cupo, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok / autoRenewPeriod / challenged;
- **24.06.2022:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Gennaro Cupo Lungadige Riva Battello 12 37121 Verona VR, email: gennarocupo@gmail.com;
- **27.06.2022:** 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 non è mai avvenuta;
- **05.09.2022:** dopo vari solleciti da parte di MFSD, Poste Italiane comunicava che il plico per un disagio operativo era stato rinviato al mittente in luogo di essere consegnato al destinatario e non risultando chiaro l’indirizzo del mittente risultava inviato al macero in data 05/08/22;
- **09.09.2022:** MFSD, ottenuta l’autorizzazione da parte del Registro, procedeva quindi ad inviare copia della replica e dei docc allegati a parte resistente a mezzo corriere, con consegna che veniva tentata in data 19.09.22. Non trovando il destinatario è stato lasciato avviso, ma il plico non è stato ritirato entro la data del 22.09.22, data considerata dal corriere come termine ultimo per la consegna;
- Ex art. 4.4 lett.b Reg. Risol.Disp. il reclamo si considera conosciuto dal registrante al compiersi del periodo di giacenza. Il termine di inizio della procedura, ex art.4.6 Reg. Risol.Disp., è quindi da considerarsi il 22.09.22;
- **27.10.22:** Scaduti i termini per il deposito di replica da parte del resistente in data 27.10.22, senza che lo stesso provvedesse in tal senso, MFSD procedeva altresì alla nomina del Collegio, nella persona del Mauro Delluniversità, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente, **FONDAZIONE ARENA DI VERONA**, nel proprio ricorso ha dato attestazione di essere una fondazione di diritto italiano che dal 1998 si occupa degli spettacoli e delle opere liriche presentate all’Arena di Verona e che possiede diverse registrazioni di marchi per ARENA DI VERONA, tra cui le seguenti:

- a) marchio italiano “ARENA-VERONA” oggetto della reg. n. 966341 i cui diritti risalgono all’11 giugno 2001 (data di primo deposito) e che risulta essere stata da ultimo rinnovata il 2 dicembre 2021 con numero 362021000094364 (All. 2-2);
- b) marchio italiano “ARENADIVERONA” oggetto della reg. n. 966342 i cui diritti risalgono all’11 giugno 2001 (data di primo deposito) e che risulta essere stata da ultimo rinnovata il 19 novembre 2021 con numero 362021000094337 (All. 2-3).

Il Ricorrente ha fornito prove a sostegno di quanto sopra.

In merito all’ulteriore marchio azionato dalla Ricorrente (marchio italiano “FONDAZIONE ARENA DI VERONA” oggetto della reg. n. 813097 i cui diritti risalgono al 24 febbraio 2000 e registrato il 18 maggio 2000 di cui all’All. 2-4) si precisa che lo stesso **non** risulta stato validamente rinnovato e come tale non può costituire diritto anteriore validamente azionabile nel presente procedimento.

Il Ricorrente afferma di operare attivamente anche su Internet, possedendo diversi nomi a dominio tra cui

- arena-di-verona.com
- arena-verona.com
- arenadiverona.com
- **arenaverona.it**
- verona-arena.it e
- arenaofverona.com.

Tuttavia il Ricorrente non ha fornito prove a sostegno di quanto sopra e, da quanto appurato in corso di redazione della presente decisione, i siti corrispondenti ai domini sopra azionati quali diritti anteriori della Ricorrente non risultavano raggiungibili essendo visibile una pagina di cortesia analoga a quella di seguito riportata:

← → ↻ 🏠 www.arenadiverona.com ☆ 📧 📄

🔍 Più visitati 🌐 Come iniziare 🌐 China Trademark Data... 🌐 Banche dati EUIPO 🌐 WIPO Global Brand Da... 🌐 WIPO Madrid Monitor 🌐 ASEAN TMview, Free... 🌐 Da Google Chrome 📁 Altri se...


OVHcloud

Félicitations !

Votre domaine arenadiverona.com a bien été créé chez OVHcloud.

✉️ [Accédez à votre Webmail OVHcloud](#) ⚙️ [Configurez votre domaine depuis votre Espace Client Web](#) 📖 [Consultez la liste des questions fréquemment posées](#)


Vous pouvez dès à présent lui associer un hébergement, en choisissant la solution la plus adaptée à vos besoins :



Hébergement Web

Une solution économique pour héberger vos projets Web : site Internet, boutique en ligne, landing page...


[En savoir plus](#)



VPS

Alliez la flexibilité du Cloud à la liberté du dédié avec nos solutions VPS clef en main. Accompagnez vos projets Web vers une nouvelle étape.

[En savoir plus](#)



Serveur dédié

Hébergez vos sites Web sur une machine qui leur sera dédiée ! Puissance, polyvalence, liberté, c'est la solution d'excellence pour tous vos projets !

[En savoir plus](#)

<https://www.ovhcloud.com/fr/vps/> © Copyright 1999-2022 OVHcloud | Mentions légales - Contrats | Paiements | Contactez-nous | À propos d'OVHcloud | Espace presse | OVHcloud Recrute | Blog

Cerca lavoro e PC 22:07 30/10/2022

L'unico dominio associato a mezzo reindirizzamento ad un sito web attivo (www.arena.it) risulta alla data odierna al dominio **arenaverona.it**.

Ciononostante è evidente che il dominio per il quale viene richiesta la riassegnazione (**arenaofverona.it**) si compone degli elementi ARENA e VERONA su cui la Ricorrente ha dimostrato di godere di diritti anteriori alla data di creazione del dominio, ovvero anteriori al 18 giugno 2021; al momento del deposito del reclamo il sito web presso il nome a dominio contestato era inattivo.

POSIZIONE DEL RESISTENTE.

Il Resistente, **GENNARO CUPO**, non si è avvalso del diritto al contraddittorio, in quanto non ha inviato la sua Replica, nonostante sia stato invitato a ciò come previsto dal Regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso appare fondato e meritorio di accoglimento per i seguenti motivi.

L'art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo ("Ricorrente") affermi che 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.

Il nome a dominio **ARENAOFVERONA.IT** è composto – senza soluzione di continuità – dalle parole ARENA, OF e VERONA

- a) la seconda delle quali (OF) è una preposizione semplice di lingua inglese molto comune e diffusa che corrispondente a “DI”;
- b) la prima e l’ultima (ARENA, VERONA) coincidono – se considerate nel loro insieme – ai marchi nonché al dominio **arenaverona.it** (attivo in quanto associato ad un reindirizzamento ad un sito web con contenuti) registrati anteriormente dalla Ricorrente.

Sul diritto della Ricorrente all’uso esclusivo del segno ARENA-VERONA e ARENA DI VERONA non vi sono dubbi, date le seguenti circostanze:

- a) ARENA-VERONA e ARENA DI VERONA sono segni distintivi utilizzati dalla Ricorrente per contraddistinguere, tra l’altro, i servizi rivendicati nelle registrazioni di marchio nella classe merceologica 41;
- b) ARENA DI VERONA coincide con la denominazione della Ricorrente con conseguente diritto al nome;
- c) la Ricorrente è titolare di alcune registrazioni di almeno un dominio anteriore “ARENAOFVERONA” associato ad un sito web attivo.

Risulta dunque pienamente soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e dei marchi e taluni domini su cui essa vanta diritti anteriori di esclusiva.

B) DIRITTI O INTERESSI LEGITTIMI DEL RESISTENTE

Il Resistente non si è avvalso del diritto di contraddire le dichiarazioni della Ricorrente attraverso l’invio di Repliche; si procede quindi alla valutazione di un suo eventuale diritto al nome attraverso l’esame delle dichiarazioni e documentazione prodotta dalla Ricorrente.

La Ricorrente nel suo reclamo ha dimostrato *prima facie* che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio in contestazione. La Ricorrente afferma che il Resistente, che non è associato o legittimato in alcun modo dalla Ricorrente e non sta utilizzando il nome a dominio contestato per un uso legittimo non commerciale o equo o in connessione con un’offerta in buona fede di beni o servizi. Quanto contenuto nel reclamo è sufficiente per spostare l’onere in capo al Resistente chiamato a dimostrare di avere diritti o interessi legittimi. Tuttavia, il Resistente non ha presentato alcuna prova di eventuali diritti o interessi legittimi sul nome a dominio in contestazione.

Ciò non induce certo a ritenere che il Resistente utilizzi il nome a dominio contestato sulla base di un proprio concorrente diritto.

Ciò permette di escludere la circostanza che “*il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*”.

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede in particolare che *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) 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 c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Come emerge dalla lettera della norma suesposta, l'onere della prova in merito all'esistenza di un diritto o un valido interesse sul nome a dominio oggetto della

procedura di riassegnazione è in capo alla parte resistente, e dunque in questo caso a GENNARO CUPO. Tuttavia, la Resistente non ha presentato alcuna replica al reclamo depositato dalla Ricorrente, rinunciando così a far valere eventuali circostanze a sostegno delle proprie ragioni.

In casi analoghi, i PSDR hanno più volte affermato e anche di recente ribadito che, laddove la Resistente non presenti repliche al reclamo, il requisito di cui all'articolo 3.6. del Regolamento Dispute può dirsi validamente soddisfatto nel caso in cui la Ricorrente dimostri l'assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio (cfr. ad esempio la decisione CAMERA-ARBITRALE.IT "peutereyoutlet.it" del 9 febbraio 2018 - <https://www.camera-arbitrale.it/it/procedura-di-riassegnazione-del-nome-a-dominio/?id=48>).

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

C) REGISTRAZIONE ED USO DEL DOMINIO IN MALAFEDE

L'art. 3.7, d) del Regolamento prevede, fra le altre, che se è provata "*la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne 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*", tale circostanza sarà ritenuta prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede.

Per quanto riguarda la registrazione in malafede del nome a dominio in contestazione, la validità delle due registrazioni su tre azionate dalla Ricorrente è chiaramente accertata ed è acclarato che il Resistente fosse certamente a conoscenza dei diritti e legittimi interessi della Ricorrente essendogli stata notificata ed essendo stata pubblicata altra decisione in data 13 maggio 2020 (quindi anteriormente alla data di registrazione del dominio contestato) per un equivalente dominio di secondo livello <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0758>

(**arenadiverona**) con Top Level Domain **.store**.

Sussiste quindi anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo della Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio **ARENAOFVERONA.IT** alla Ricorrente FONDAZIONE ARENA DI VERONA con sede in Via Roma 7/d 37121 Verona (P.IVA IT00231130238).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.

Votato il 21 novembre 2022




Mauro DELL'UNIVERSITÀ