



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 07/2024 promossa da

VALLEDORO S.P.A.

- Reclamante -

CONTRO

LED ENGINEERS S.N.C

- Registrante-

NOME A DOMINIO CONTESTATO: valledoro.it

ESPERTA DESIGNATO: Avv. Agato Sobol

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-10.02.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**valledoro.it**”, attivando la procedura di opposizione in data 13.02.2023, con successivo rinnovo ex art. art. 5.1.2 Reg. Ass e Gest, nomi a dominio.

-04.07.2024: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del 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 sopra citato, attualmente assegnato a LED Engineers S.n.c, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-08.07.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: LED Engineers S.n.c Via del Quarnaro 14 90144 Palermo PA (Palermo) email: info@valledoro.it

-12.07.2024: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Reclamante, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

-18.09.2024: veniva restituito ad MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti inviati al registrante LED Engineers S.n.c, poiché il destinatario non lo aveva ritirato nei termini della compiuta giacenza. Dal suo esame si è verificato che il periodo di compiuta giacenza presso l’ufficio postale è terminato in data **20.08.2024**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. b) del Regolamento dispute.

-25.09.2024: MFSD, essendo scaduti i termini in data 24.09.24 per la costituzione del Registrante, senza che lo stesso provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Esperta, nella persona dell’Avv. Agata Sobol, che accettava l’incarico in data **30.09.24**.

ALLEGAZIONI DELLA RECLAMANTE

Valledoro SpA (di seguito solo **Reclamante**) afferma essere un’azienda italiana leader in Italia nel settore della produzione di prodotti alimentari da forno, titolare di un sistema di qualità aziendale certificato conformemente alle norme dei più importanti standard. Afferma inoltre di aver ricevuto una serie di certificazioni, premi e citazioni nella stampa nazionale, nonché di essere titolare di un marchio iscritto nel Registro marchi storici di interesse nazionale. È appena il caso di notare che, a quest’ultimo proposito, la

Reclamante fornisce un documento (Allegato 2, pag. 27) dal quale non è dato evincere quale sia il marchio iscritto al registro né quale sia il suo titolare.

La Reclamante afferma di essere titolare di una serie di registrazioni di marchio:

- a) marchio dell'Unione Europea VALLEDORO (logo e figura) n. 2874600, concesso il 14 novembre 2003 su domanda depositata il 30 settembre 2002 per prodotti della classe 30;
- b) marchio nazionale VALLEDORO (logo e figura) n. 362022000134079, ultimo rinnovo concesso il 3 febbraio 2023 della registrazione italiana n. 302002901067301 concessa il 20 maggio 2004 su domanda depositata il 28 novembre 2002 per prodotti della classe 30;
- c) registrazione di marchio internazionale rivendicante (fra gli altri paesi) l'Unione Europea VALLEDORO (logo e figura) n. 979578 del 22 luglio 2008 (rinnovo del 22 luglio 2018) per prodotti della classe 30;
- d) marchio nazionale VALLEDORO (parola), n. fornisce solo prova dell'avvenuto rinnovo, ma dal documento non emerge lo status attuale del marchio (che potrebbe essere stato ritirato, ovvero annullato nelle more), ultimo rinnovo concesso il 13 dicembre 2018 della registrazione italiana n. 302008901634557 concessa il 22 luglio 2008 su domanda depositata il 18 giugno 2008 per prodotti della classe 30.

La Reclamante afferma inoltre di essere titolare di una ragione sociale contenente il nome VALLEDORO nonché di una serie di nomi a dominio contenenti la medesima parola. Tali ultime circostanze non sono state supportate documentalmente.

Con riferimento alla presente controversia, la Reclamante contesta l'avvenuta registrazione, in data 3 maggio 2005, del nome a dominio "valledoro.it" (di seguito, per brevità, solo "**dominio contestato**") da parte della "LED ENGINEERS S.N.C" (di seguito solo "**Registrante**"). La Reclamante sostiene di aver tentato più volte di contattare la controparte per il componimento bonario della vicenda ma di non aver ottenuto alcun riscontro (ma non fornisce prova di tale affermazione) e di essersi pertanto determinata all'instaurazione del presente procedimento.

Ciò premesso, la Reclamante ritiene che il nome a dominio contestato sia sostanzialmente identico ai propri titoli anteriori. Sostiene, ancora, che la Registrante non abbia alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato né che egli essa titolare di altre domande o registrazioni contenenti la parola "VALLEDORO" e ancora che non sia stata autorizzata né abbia rapporti di sorta con la Reclamante stessa.

La Reclamante afferma inoltre che la registrazione del nome a dominio contestato sarebbe avvenuta in malafede perché: i) al momento della registrazione del nome a dominio

VALLEDORO.IT (3 maggio 2005) la denominazione sociale e i marchi VALLEDORO della Reclamante godevano già di ampia e indubbia rinomanza in Italia; ii) la Registrante, scegliendo di registrare il dominio VALLEDORO.IT non poteva ignorare che esso riproduce il marchio VALLEDORO della Reclamante; iii) il dominio VALLEDORO.IT non è utilizzato in buona fede per l'offerta al pubblico di beni e servizi, né per un legittimo uso non commerciale giacché non riconduce ad alcun sito attivo detenendo il dominio in passive holding.

ALLEGAZIONI DEL REGISTRANTE

Nonostante la regolarità della notifica, la Registrante non si è costituito nella presente procedura. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg.Ris. Dispute – che la Registrante ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio contestato – e in assenza di una replica dello stesso, la controversia deve essere decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Premessa

Prima di procedere all'esposizione dei motivi posti a fondamento della presente decisione sono opportune delle brevi premesse. Ai sensi del Regolamento, l'Esperta assume la propria decisione sulla base di quanto allegato dalle parti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. In primis, l'onere della prova è ripartito in modo tale da prevedere in capo al Reclamante l'onere di dimostrare l'esistenza di diritti di esclusiva su un segno distintivo, nome o marchio identico o confondibile con il nome a dominio contestato (art. 4.2 n. 6 lett. a Regolamento). A tale proposito, è opportuno segnalare quanto segue con riferimento ai titoli anteriori azionati dalla Reclamante.

In primo luogo, la Reclamante non ha fornito prova della titolarità di nomi a dominio anteriori. Per tale ragione, i domini da essa citati non verranno presi in considerazione ai fini del presente procedimento.

In secondo luogo, il dominio contestato è stato registrato in data 3 maggio 2005 (cfr. All. 5) e solo due dei marchi sopra citati e azionati sembrerebbero essere anteriori: marchio dell'Unione Europea 2874600 (di seguito EUTM 600) e marchio nazionale 302002901067301 (di seguito IT 301). Sebbene l'art. 3.6, co 1°, lett. a) non richieda espressamente che i titoli sui quali basare il ricorso siano anteriori al dominio contestato, è incontestabile che tali circostanze vadano prese in considerazione, ponendosi altrimenti in contrasto con i principi base del diritto dei marchi e dei segni distintivi. Sostenere

diversamente peraltro, “*sarebbe in contrasto con il principio di buona fede e potrebbe condurre ad abusi (ad esempio deposito di nomi a dominio o altri segni distintivi simili ad un nome a dominio anteriore per contestarlo), salvo il caso in cui le circostanze allegare e provate relative alla mala fede del Registrante siano tali e tante da rendere incontestabile l'accoglimento del Ricorso*” (Decisione MFSD, 10.4.2019 nel caso wisthleblowingitalia.it).

I due titoli sopra citati (EM 600 e IT 301), pertanto, saranno gli unici titoli che verranno presi in considerazione ai fini del presente procedimento.

In terzo luogo, si rimarca la scarsità probatoria della documentazione posta a sostegno della prova di titolarità, esistenza ed efficacia dei segni anteriori azionati: invece di produrre i certificati di registrazione dei marchi citati ovvero l'estratto dal relativo registro, la Reclamante si è limitata a produrre un elenco di marchi contenuto in un documento preconstituito dal proprio mandatario che non possiede alcuna valenza probatoria nonché due comunicazioni degli uffici attestanti i rinnovi dei marchi, che però non danno alcuna indicazione circa la data del primo deposito, della registrazione, del loro titolare e della raffigurazione del segno.

Più precisamente:

- con riferimento al marchio *sub a)* la Reclamante fornisce solo prova dell'avvenuto rinnovo, ma dal documento non emerge quale sia il marchio in questione (non è raffigurato), chi sia il suo titolare, la data di deposito e quella di concessione nonché lo status attuale del marchio (che potrebbe essere stato ritirato, ovvero annullato nelle more);
- con riferimento al marchio *sub b)* la Reclamante fornisce solo prova dell'avvenuto rinnovo, ma dal documento non emerge quale sia il marchio in questione (non è raffigurato), chi sia il suo titolare, lo status attuale del marchio (che potrebbe essere stato ritirato, ovvero annullato nelle more) né è fatto riferimento alla data del primo deposito né a quella di concessione;
- con riferimento al marchio *sub c)* viene fornito dalla Reclamante l'estratto dal registro WIPO che comprova quanto affermato;
- con riferimento al marchio *sub d)* nulla viene prodotto dalla Reclamante, se non l'indicazione dello stesso nell'elenco della famiglia di marchi (pag. 2 allegato 3), che tuttavia è costituito da un prospetto preconstituito dalla parte e non fornisce informazioni certe circa lo stato attuale del marchio.

L'Esperta ha comunque sopperito alle mancanze della Reclamante verificando sui registri i dati di cui sopra e la corrispondenza con quanto dichiarato dalla Reclamante con riferimento agli unici due marchi anteriori azionati aventi efficacia sul territorio italiano.

Quanto alla azionata ragione sociale, si osserva che ancora una volta la Reclamante non ha prodotto alcun documento a riprova non tanto dell'esistenza della stessa quanto piuttosto della data della sua registrazione (che sarebbe facilmente emersa da una visura camerale della società). Pertanto, nel prosieguo, non si prenderà in considerazione la ragione sociale della Reclamante come titolo anteriore.

Tutto ciò premesso, si procede all'esame della sussistenza dei presupposti per la riassegnazione dei domini contestati.

2) Sul requisito di cui all'art. 3.6, 1° co. lett. a) del Regolamento Dispute

L'art. 3.6, 1° co, lett. a) del Regolamento Dispute dispone che si debba procedere alla riassegnazione di un nome a dominio nel caso in cui il nome a dominio contestato *“sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale”*.

Nel caso di specie, il requisito in parola appare soddisfatto.

In primo luogo, si procede all'esame globale dei segni a confronto. Il confronto del dominio contestato con i marchi anteriori dimostra che tutti questi segni contengono la parola “VALLEDORO” mentre si differenziano per la presenza nei marchi anteriori di un elemento grafico raffigurante una spiga di grano, elemento assente nel nome a dominio contestato.

In secondo luogo, si procede all'esame degli elementi distintivi dei marchi anteriori. A questo proposito, lo scrivente Esperta osserva come l'elemento distintivo dei marchi anteriori sia la parola “VALLEDORO”, assumendo l'elemento grafico una rilevanza secondaria nella misura in cui il marchio presenta elementi verbali, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale che afferma che in un marchio complesso (composto da elementi verbali e grafici) sarà la parte verbale a prevalere, poiché quella più idonea a rimanere impressa nella mente del pubblico. Anche a voler discostarsi da detto orientamento, l'elemento grafico in questione non può comunque considerarsi di per sé distintivo bensì descrittivo, nella misura in cui rappresenta una spiga di grano per contrassegnare prodotti a base di cereali e affini, e assumerà quindi una rilevanza secondaria nell'esame del segno e nel successivo confronto con il nome a dominio contestato.

Fatta questa premessa, i marchi anteriori e il nome a dominio contestato, benché non identici, possono dirsi altamente simili, poiché coincidono nella loro parte distintiva e verbale (la parola “VALLEDORO”), identità che si riflette sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Il primo dei requisiti previsti dall’art. 3.6, 1° co, lett. a), Regolamento Dispute appare, pertanto, soddisfatto nel presente caso.

3) Sul requisito di cui all’art. 3.6, 1° co, lett. b) del Regolamento Dispute

Sulla base del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, “*il Registrante 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 ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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 la clientela del Reclamante o di violarne il marchio registrato.*” Ne consegue che l’onore della prova relativo alle suddette circostanze è in capo alla Registrante. Non avendo risposto al Reclamo, la Registrante, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Reclamante fornisce *prima facie* la prova dell’insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Registrante per l’uso e/o la registrazione del nome a dominio VALLEDORO.IT, considerato la stessa ha provato che non risultano esistenti domande/registrazioni per il marchio VALLEDORO o a componente VALLEDORO a nome della Registrante. Inoltre, la Reclamante ha asserito di non aver in alcun modo autorizzato la Registrante a depositare il dominio in questione ovvero l’inesistenza di rapporti di affiliazione e/o partnership con lo stesso. In assenza di prova contraria, si ritiene che il requisito in parola sia sussistente.

L’Esperta ritiene di potersi allineare alle numerose decisioni (cfr. tra le altre, la decisione CAMERAARBITRALE.IT “peutereyoutlet.it” del 9 febbraio 2018; Decisione MFSD “inbizitntesasanpaolo.it”) che hanno ritenuto applicabile l’articolo 3.6. del Regolamento Dispute in presenza di fattispecie nelle quali la Registrante non aveva presentato repliche al reclamo e la Reclamante aveva dimostrato l’assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio.

4) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. 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"*.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" 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 Reclamante (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Registrante per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal Registrante 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 Reclamante 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 Registrante con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del Reclamante;

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 creando motivi di confusione con il marchio del Reclamante, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure 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".

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo e l'esperto può rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Nel caso di specie, la Reclamante ha allegato e provato che il nome a dominio contestato è stato registrato successivamente al deposito ed alla concessione dei primi marchi della medesima Reclamante e sostiene di non averlo autorizzato. In assenza delle difese della Registrante, non è possibile ritenere che vi sia stato un legittimo interesse alla registrazione: l'unico dato a disposizione a questo punto è la denominazione sociale della Registrante che rimanda ad una società ingegneristica (*LED Engineers Snc*), attività che – in assenza di prova contraria – non può che essere considerata lontana dal settore evocato dal dominio. Inoltre, il nome a dominio non è collegato ad alcuna pagina attiva né in generale rimanda ad alcun contenuto. Da tali circostanze si deduce una malafede nella registrazione del dominio.

Quanto all'uso in mala fede questo risulta a sua volta dal fatto (allegato e provato dalla Reclamante) che il dominio contestato non sia utilizzato, rinviando ad una pagina bianca apparentemente non “funzionante” che si traduce in una detenzione immotivata del dominio, specie a seguito dell'Opposizione notificata alla Registrante (che quindi non può a questo punto dirsi non consapevole dell'esistenza di un procedimento a proprio carico). Tale circostanza, rappresenta una ipotesi di “passive holding” (detenzione passiva del dominio) che è stato riconosciuto come sintomo di registrazione e uso in mala fede da parte della giurisprudenza di settore: *“E' principio ormai pacificamente applicato nelle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali che anche la detenzione “passiva” (cosiddetto passive holding) di un nome a dominio senza che l'assegnatario ne faccia alcun uso, costituisce elemento da cui desumere la malafede della Registrante, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio è stato registrato in assenza di un legittimo interesse, allo scopo di sfruttare la notorietà dell'altrui segno distintivo, e il titolare del nome a dominio contestato lo stia mantenendo in danno dell'altra parte (decisione della Camera Arbitrale di Milano del 10 novembre 2022, caso “cottoemangiato.it”; decisione della Camera Arbitrale di Milano del 23 novembre 2017, caso “mediasetplay.it”; decisione della Camera Arbitrale di Milano del 14 luglio 2016, caso “skymedia.it”)”* (Decisione Camera Arbitrale di Milano 1.2.2024).

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Valledoro S.p.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “valledoro.it” alla Reclamante.

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 Reclamante ed alla Registrante.

Così deciso in Milano, 17 ottobre 2024

Il Collegio Unipersonale

Avv. Agata Sobol

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sobol', written over the typed name 'Avv. Agata Sobol'.