



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 08/2024 promossa da

VASTARREDO S.R.L.

- Reclamante -

CONTRO

AULETREPUNTOZERO S.R.L.

- Registrante-

*** * * * ***

NOME A DOMINIO CONTESTATO: vastoarredo.it

COLLEGIO DESIGNATO: Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-19.12.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**vastoarredo.it**”, attivando la procedura di opposizione in data 20.12.2023, con successivo rinnovo ex art. art. 5.1.2 Reg. Ass e Gest, nomi a dominio.

-25.07.2024: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo e-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 alla Auletrepuntozero s.r.l., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-26.07.2024: il Registro.it confermava i dati del Registrante sul DBNA: Auletrepuntozero s.r.l. c.so Europa n.32, 66054 Vasto (CH), e-mail: g.spadaccini@auletrepuntozero.it

-06.08.2024: 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, che veniva consegnata in data **02.09.2024**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. a) del Regolamento dispute.

-07.10.2024: Parte Registrante depositava memoria di replica ed MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona del Dott. Mauro Delluniversità, che accettava l’incarico in data **08.10.24**

ALLEGAZIONI DELLA RECLAMANTE

La Reclamante VASTARREDO s.r.l. costituita in data 02/12/2002, (**doc. 3**) (di seguito, per brevità, **Reclamante**) afferma essere leader nel settore degli arredi scolastici e di vantare diritti sul segno distintivo VASTARREDO in virtù dei seguenti titoli incluse varie registrazioni di marchio, tra cui in particolare:

- Marchio italiano “VASTOARREDO” n. 302020000068575, depositato in data 26/08/2020 e registrato il 01/03/2021, per le classi 20 e 28 (doc. 4);
- Marchio italiano “VASTO ARREDO” n. 302020000068560, depositato in data 26/08/2020 e registrato il 10/02/2021, per le classi 20 e 28 (doc. 5);
- Marchio italiano “VASTARREDO”, depositato in data 11/03/2010 con domanda n. 302010901818084, registrato il 26/05/2010 con n. 0001289732 per la classe 20 e rinnovato con domanda n. 362020000097321 del 12/06/2020 e registrata il 01/09/2020 (doc. 6);
- Denominazione sociale “VASTARREDO” (cfr. doc. 3);

- Ditta ed insegna “VASTARREDO” (docc. 3, 7-8);
- Nome a dominio “vastarredo.it” creato in data 03/04/2000 (doc. 9).

Della sussistenza e della efficacia delle suddette registrazioni di marchio la Reclamante fornisce adeguata prova documentale producendo, tra l’altro, estratti dei database ufficiali, certificati di registrazione e verbali delle domande di registrazioni di ognuno di essi.

Con riferimento al presente procedimento, la Reclamante contesta l’avvenuta registrazione in data 03/08/2022 del nome a dominio “vastoarredo.it” (di seguito, per brevità, solo **dominio contestato**) da parte del Resistente Auletrepuntozero s.r.l. (di seguito **Resistente**). Fatte queste premesse, la Reclamante afferma che il nome a dominio contestato è identico ai propri marchi anteriori “VASTOARREDO” e “VASTO ARREDO” e confondibilmente simile agli ulteriori marchi e diritti anteriori sopra richiamati di propria titolarità.

Afferma, ancora, che la Resistente non è comunemente conosciuto con il segno corrispondente col nome a dominio contestato né è titolare di alcun diritto registrato o di fatto o interesse legittimo sul nome a dominio in questione registrato peraltro successivamente (03/08/2022) ai depositi dei marchi identici di controparte. La Reclamante aggiunge – citando il precedente UDRP WIPO n. 02002-0036, *ma senza contestualizzarlo al caso di specie* - che la composizione del nome a dominio “vastoarredo.it”, idonea ad attrarre gli utenti di Internet e ad indurre in errore e confondere i consumatori, non può essere considerato come uso non commerciale o *fair use*.

Da ultimo la Reclamante asserisce che sia molto improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell’esistenza dei diritti di privativa della Reclamante sul segno “VASTOARREDO” al momento della registrazione anzi afferma – pur senza darne attestazione – che debba considerarsi evidente che sia stata la conoscenza dell’esistenza e della notorietà del marchio della Reclamante ad indurre la Resistente a registrare il nome a dominio contestato.

In considerazione di ciò e sulla base anche dei diritti anteriori, la Reclamante sostiene che la Resistente avrebbe registrato il nome a dominio contestato in malafede e ne chiede il trasferimento a proprio nome.

ALLEGAZIONI DEL REGISTRANTE

La Resistente ha inviato la propria replica in termini, argomentando a sostegno della legittimità della propria registrazione e attestando altresì di essere specializzata nel settore dell’arredo scolastico nonché di aver stabilito il proprio centro di attività nel Comune di Vasto (CH) dove ha sede dalla quale opera; attesta di aver utilizzato il termine VASTO come toponimo ed aggettivo sin dal 2017 e ha affermato di aver registrato per la prima volta il nome a dominio contestato già il 17/04/2018 come attestato dalla fattura datata

30/04/2018 emessa dalla società ARUBA S.P.A. nei confronti della Resistente relativa alla registrazione del nome a dominio “vastoarredo.it” (doc. 2). Il dominio in questione non venne (nel pieno dell’epidemia Covid) rinnovato che lo registrò nuovamente nuovamente in data 03/08/2022.

A dimostrazione dell’intenso uso del *claim* “nel **VASTO** mondo della scuola” vengono prodotti, tra gli altri:

- Catalogo “nel **VASTO** mondo della scuola” 2018 (**doc. 5**): come visibile già dalla copertina, è utilizzato il *claim* con il segno “Vasto” che spicca per dimensioni, carattere e centralità;
- Dichiarazione resa dal Sig. Stefano Pollutri nella sua qualità di Amministratore unico della società Ideastampa SRLS, con relativa fattura emessa per la realizzazione di detto Catalogo “nel **VASTO** mondo della scuola” 2018 (**doc. 6**);
- Catalogo «**NEL VASTO MONDO DELLA SCUOLA**» 2021: come visibile già dalla copertina del catalogo, è utilizzato il *claim* (**doc. 7**);
- Catalogo infanzia “LudoVico l’Universo dell’Infanzia” 2023 nella cui copertina appare il *claim* «*il... VASTO mondo della scuola*» (**doc. 8**);
- Fotografia della partecipazione di Auletrepuntozero alla Fiera Didacta 2024 nel cui stand sono esposti due banner contenenti la scritta “*il VASTO mondo della scuola*” (**doc. 9**);
- Fattura emessa da Blucon SRLS nei confronti di Auletrepuntozero del 01/10/2019 relativa alla produzione di n. 1.000 cataloghi auletrepuntozero che, come visto, sono caratterizzati dal *claim* “*il VASTO mondo della scuola*” (**doc. 10**).

La Resistente evidenzia inoltre che i documenti allegati al reclamo non proverebbero alcun uso dei marchi avversari “VASTOARREDO” e “VASTO ARREDO” i cui diritti risalgono al deposito avvenuto il 26/08/2020 mentre le relative registrazioni sono state concesse rispettivamente il 10/02/2021 e 01/03/2021, quindi successivamente all’uso del segno “VASTO” nel settore dell’arredo da parte della Resistente (ma anteriormente alla registrazione del dominio contestato).

Sulla scorta della replica depositata agli atti, la Resistente chiede che venga accertata la propria legittimità della titolarità della registrazione relativa al nome a dominio contestato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esposizione dei motivi a fondamento della presente decisione sono opportune delle brevi premesse.

Ai sensi del Regolamento, il Collegio 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, si osserva che i diritti anteriori azionati risultano registrati in data anteriore rispetto al dominio contestato e gli stessi hanno efficacia in Italia a prescindere dalla dimostrazione di un loro uso effettivo. Tutto ciò premesso, si procede all'esame della sussistenza dei presupposti per la riassegnazione del dominio contestato.

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il trasferimento di un nome a dominio al Reclamante possa essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua idoneità ad indurre in confusione con un "*marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome*".

Nel caso di specie, la Reclamante ha affermato e debitamente dimostrato di essere titolare di almeno un diritto anteriore identico (marchi VASTOARREDO e VASTO ARREDO) e/o confondibilmente simile (segni distintivi VASTARREDO) alla registrazione del nome a dominio contestato (VASTOARREDO.IT). Rispetto ai diritti anteriori VASTARREDO essi si differenziano dal dominio contestato per la mera sostituzione della lettera A al posto della prima lettera O del dominio contestato. È quindi da escludere che trattasi di una differenza di rilievo sostanziale.

Sul punto la Resistente sottolinea che i marchi anteriori VASTOARREDO e VASTO ARREDO non sembrerebbero essere oggetto di utilizzo; tale mancato utilizzo non è in grado di rendere inefficaci le relative registrazioni azionate a norma del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it".

Per le ragioni espresse sopra, questo Collegio Unipersnale considera il dominio contestato identico con i diritti anteriori VASTO ARREDO e VASTO ARREDO e altresì confondibilmente simile i restanti diritti anteriori VASTARREDO della Reclamante.

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

Il già richiamato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Reclamante qualora "*l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di*

opposizione” e specifica 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 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” (2° co).

Si è già osservato come, nel caso di specie, la Resistente abbia dato ampia attestazione dell’uso descrittivo del termine VASTO associato al settore dell’arredamento scolastico. Dai dati a disposizione si può affermare sussistere un utilizzo legittimo dei termini VASTO ARREDO per un soggetto che ha una propria sede legale nel Comune di VASTO (CH) e il cui oggetto sociale e attività è inerente il mondo dell’arredamento scolastico; peraltro l’aggettivo VASTO (che occupa una superficie notevole, sinonimo di “ampio”, “di vaste proporzioni”, “esteso”, “grande” e “spazioso”) ben può essere utilizzato secondo le regole della grammatica e della semantica italiana in associazione ad ARREDO sviluppando il concetto di ampio arredo, arredo di ampie dimensioni o di ampia scelta.

Ad avviso dello scrivente, quindi, non appare soddisfatta la circostanza di cui alle lett. a) b) e c) del primo comma dell.art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute.

c) 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 Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il 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 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 Resistente 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 trarne 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 malafede nella registrazione e nell'uso del dominio non risulta dai seguenti elementi:

i- attività economica svolta dalla Resistente inerente all'ambito semantico associabile all'espressione VASTO ARREDO corrispondente al nome a dominio contestato, significato peraltro correlato con l'attività della Resistente nonché al toponomastico del Comune dove ha sede la Resistente medesima;

ii- registrazione (anteriormente ai depositi degli identici marchi della Ricorrente VASTOARREDO e VASTO ARREDO) di un dominio identico a quello contestato.

Da quanto sopra, e non essendovi elementi di senso contrario atti a permettere di considerare che la registrazione e l'uso del nome a dominio in contestazione sia stato fatto in malafede, si ritiene che non sussista la malafede del Registrante nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, non si ritiene soddisfatto dalla Reclamante anche il requisito *ex* articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, respinge il reclamo proposto dalla Reclamante e conseguentemente dispone il mantenimento del nome a dominio contestato “VASTOARREDO.IT” in capo alla Resistente.

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 al Registrante.

Così deciso in Vo’ (PD), 29 ottobre 2024

Il Collegio Unipersonale

Mauro Dell’Università

