

## Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "valves.it"

\* \* \* \* \*

**Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" Versione 1.0.**

\* \* \* \* \*

**Ricorrente:** Valves S.r.l. (di seguito, per brevità, "Ricorrente" o "Valves");

**Resistente:** HBS Oleoidraulica S.r.l. (di seguito, per brevità, "Resistente" o "HBS");

**Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione:** valves.it.

**Collegio unipersonale:** Avv. Cristiano Bertazzoni.

\* \* \* \* \*

### SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 4 Marzo 2008 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente - in formato elettronico - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "valves.it". La versione cartacea veniva ricevuta dal PSRD in data 10 Marzo 2008.

2. In data 10 Marzo 2008 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 1.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "valves.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto (docc. 1 e 2 fascicolo di parte ricorrente);
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "valves.it" risultava assegnato alla società HBS Oleoidraulica S.r.l. con sede in Via Mastropapa nn. 4/6 46040 Monzambano (MN) in persona dell'admin C Sig. Ezio Bompieri, domiciliato presso la società. Dal DBNA risultava il seguente indirizzo di posta elettronica riferito all'admin C: [ebompieri@hbs.it](mailto:ebompieri@hbs.it). Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED".

4. In data 18 Marzo 2008, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica), informando la società HBS Oleoidraulica S.r.l. in persona dell'admin C Sig. Ezio Bompieri (presso il suo indirizzo di posta elettronica risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "valves.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede della HBS così come risultante dal Registro dei Nomi Assegnati. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica dell'admin C [ebompieri@hbs.it](mailto:ebompieri@hbs.it), acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 31 Marzo 2008 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 - la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare - anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 - il PSRD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati alla HBS Oleoidraulica S.r.l. al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati;
- b) che in data 25 Marzo 2008 le Poste avevano consegnato il plico al destinatario, che aveva sottoscritto la ricevuta di ritorno successivamente pervenuta al PSRD.;
- c) che ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, lettera (a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui riceve la raccomandata contenente il reclamo e la documentazione;
- d) che la data del 25 Marzo 2008 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione.

Conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 25 Marzo 2008.

6. Nella medesima comunicazione alle parti, il PSRD informava che dal 25 Marzo 2008 doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica e che decorso il termine citato, il PSRD avrebbe proceduto alla nomina del collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento.

7. In data 11 Aprile 2008, la HBS faceva pervenire in formato elettronico la propria memoria di replica, di cui il PSRD verificava la regolarità. La versione cartacea della memoria veniva ricevuta in data 14 Aprile 2008.

8. Con comunicazione del 14 Aprile 2008 resa dal PSRD ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 si

trasmetteva al ricorrente la memoria di replica ricevuta dall'attuale assegnatario del nome a dominio oggetto di procedura.

9. In data 14 Aprile 2008 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto, in pari data, verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione, fissata al 26 Aprile 2008.

10. Il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "valves.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

#### **LEGITTIMAZIONE ATTIVA, DEDUZIONI ED ALLEGAZIONI. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA VALVES S.R.L.**

La Valves S.r.l., quale società di capitali costituita in Italia, è legittimata a richiedere ed ottenere la registrazione di nomi a dominio sotto il ccTLD.it e, dunque, ad esperire la procedura di riassegnazione prevista e regolata dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0 e dalle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" Versione 1.0.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, Valves affermava di essere società operativa dal 1993 nel campo dell'Information Technology (cfr. doc. 3 fascicolo del ricorrente). La ricorrente fondava il proprio reclamo sulla titolarità, documentalmente dimostrata, del marchio figurativo VALVES (di cui alla registrazione nazionale n. 0000955277 dell'8.2.2005 retroattiva alla data di deposito del 23.01.2001, cfr. docc. 4 e 5 fascicolo del ricorrente). Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente sosteneva semplicemente *"di avere tutti i requisiti per la riassegnazione del nome a dominio valves.it, intanto per la titolarità del marchio d'impresa ed inoltre perché l'attuale assegnatario utilizza lo stesso solo per reindirizzare la chiamata al proprio sito istituzionale ed utilizzando pertanto il dominio oggetto di reclamo solo come veicolo per le ricerche di navigatori esteri"*.

In relazione al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente, fermo restando l'onere probatorio gravante in merito sulla resistente, non formulava comunque alcuna considerazione.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, la ricorrente non formulava né produceva le obbligatorie prove circa il requisito della malafede nella registrazione, limitandosi alla sola affermazione che *"l'attuale assegnatario utilizza lo stesso (il nome a dominio valves.it n.d.r.) solo per reindirizzare la chiamata al proprio sito istituzionale ed utilizzando pertanto il dominio oggetto di reclamo solo come veicolo per le ricerche di navigatori esteri"*.

Per quanto esposto, la ricorrente richiedeva la riassegnazione in proprio favore del dominio valves.it.

\* \* \* \* \*

### LA POSIZIONE DELLA HBS S.R.L.

Nella sua memoria di replica la HBS sosteneva quanto segue:

- *L'insegna della società H.B.S. oleoidraulica srl è composta dal marchio registrato nell'anno 1995 rinnovato poi con estensione internazionale in data 06.09.2005 e dalla dicitura "Hydraulic Valves";*
- *L'insegna compare su tutta la comunicazione aziendale di HBS oleoidraulica srl ed è strettamente collegata al marchio;*
- *Il marchio è stato registrato a valere sulle categorie 06 e 07; in particolare la categoria 07 rappresenta la famiglia dei prodotti "Valvole", oggetto della principale produzione di H.B.S. oleoidraulica srl, che tradotto in inglese si scrive "valves";*
- *La parola "Valves" rappresenta per HBS oleoidraulica srl un'importante segno distintivo facente parte a tutti gli effetti dell'Insegna aziendale;*
- *il dominio "valves.it" è collegato al sito web aziendale e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, rappresenta un importantissimo veicolo per il marketing e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività di HBS oleoidraulica srl. Considerando che il mercato di riferimento della società HBS oleoidraulica srl è rappresentato per il 50% circa da esportazioni, spesso i clienti che non conoscono il marchio HBS utilizzano la lingua inglese per le proprie ricerche e, rappresentando la parola Valves il collegamento più immediato e diretto con l'oggetto della produzione, spesso la ricerca diretta del prodotto sull'Web di un produttore di valvole in Italia porta all'impiego del dominio "Valves.it".*
- *la data di registrazione del dominio "Valves.it" da parte di HBS oleoidraulica srl è avvenuta in data 04.11.1998, data in cui la Società Valves srl non aveva depositato alcuna richiesta di registrazione del marchio.*

Per quanto esposto, la resistente richiedeva il rigetto della domanda di riassegnazione del dominio valves.it. in favore della ricorrente.

### SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

Il ricorso della Valves non appare fondato e deve essere respinto per quanto di seguito esposto.

### **SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Il nome a dominio "valves.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato "VALVES" di titolarità della Valves.

Alla luce del fatto che la ricorrente ha prodotto il certificato di registrazione del marchio, si deve ritenere che la ricorrente abbia integrato e dimostrato le condizioni sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

### **SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 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 Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

\* \* \* \* \*

A giudizio del collegio, nel caso in esame la ricorrente non solo non ha provato la mala fede della resistente, ma la mala fede deve escludersi almeno in rapporto ai seguenti elementi che HBS ha difatti posto a fondamento della propria memoria di replica. La visura sul DBNA ha evidenziato che l'originaria registrazione del nome a dominio valves.it è avvenuta da parte di HBS in data 4 aprile 1998, quindi almeno tre anni prima del successivo deposito (nel 2001) di una domanda di marchio sui cui la ricorrente ha fondato il proprio reclamo. In oltre, alla luce dei casi di cui all'art. 3.7 del Regolamento sopra citati, non solo la ricorrente non ha dimostrato alcuna delle ipotesi ivi codificate, ma la stessa resistente ha dato prova che l'utilizzo del nome a dominio in questione non può essere fatto rientrare nei casi di mala fede, visto che la HBS incorpora nei propri legittimi segni distintivi il termine "valves" e fa legittimo utilizzo del nome a dominio (che corrisponde alla ditta e all'insegna aziendale) per reindirizzare presso i propri siti web l'utenza di Internet.

Ad avviso del collegio, dunque, il ricorrente non ha provato l'elemento soggettivo della mala fede nella registrazione da parte della HBS ai sensi dell'art. 3.7 del Regolamento né ha fornito a supporto prove o considerazioni valide.

#### **SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la ricorrente deve provare le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata.

Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Ebbene, deve ritenersi che la HBS abbia comunque provato diritti che la legittimano alla registrazione ed uso del nome di dominio oggetto della presente procedura.

Va infatti ricordato che l'art. 3.6 del Regolamento dispone che:

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia della opposizione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;
- b) oppure 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.
- c) oppure che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale o commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Per quanto esposto nella propria memoria di replica, deve evidenziarsi che la HBS ha provato almeno le condizioni sub lett. b) e c) del citato articolo 3.6 del Regolamento.

**P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente e dalla resistente;

**CONSIDERATO CHE**

1. la ricorrente ha dato prova del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6, 1° co. del Regolamento;
2. la ricorrente non ha dato prova del requisito sub lett. c) dell'art. 3.6, 1° co. del Regolamento;
3. la resistente ha dato prova del requisito sub lett. b) dell'art. 3.6, 1° co. del Regolamento;
4. la natura della procedura di riassegnazione è di carattere meramente amministrativo e non può essere analogicamente rapportata ad un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto titoli di proprietà industriale, dovendo l'esperto incaricato della decisione esclusivamente limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti che il ricorrente deve provare per ottenere la riassegnazione e che il resistente deve provare per mantenere la registrazione di nomi a dominio contestati;

**RESPINGE**

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Valves S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "valves.it".

**DISPONE**

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 23 Aprile 2008

Avv. Cristiano Bertazzoni

