

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Sammontana S.p.A. v. Antonio Nocentini, Panificio Toscano SRL
Caso No. D2024-0835

1. Le Parti

Il Ricorrente è Sammontana S.p.A., Italia, rappresentato da Porta & Consulenti Associati S.p.A., Italia.

Il Resistente è Antonio Nocentini, Panificio Toscano SRL, Italia.

2. Il nome a dominio e il Registrar

Il nome a dominio contestato <ilpasticcere.net> è registrato presso la società Tucows Inc. (il "Registrar").

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso in italiano è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 26 febbraio 2024 via email. Il 27 febbraio 2024, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 27 febbraio 2024, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stata rivelata l'identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso (Redacted for Privacy). Il Centro ha inviato un'email al Ricorrente il 28 febbraio 2024 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato in data 28 febbraio 2024.

Il 28 febbraio 2024 il Centro ha informato le parti, in italiano e in inglese, che la lingua del contratto di registrazione del nome a dominio in contestazione è l'inglese. Il 28 febbraio 2024 il Ricorrente ha confermato la sua richiesta di utilizzare l'italiano come lingua della procedura. Il Resistente non ha presentato alcun commento sulla richiesta del Ricorrente.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 6 marzo 2024, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e in inglese. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 26 marzo 2024. Il Resistente non ha fatto pervenire nessuna Risposta. Il 27 marzo 2024, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.

Il Centro ha nominato, in data 2 aprile 2024, Edoardo Fano quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.

In merito alla lingua della procedura, in applicazione delle Norme, paragrafo 11(a), il Collegio ritiene fondata la richiesta del Ricorrente affinché la lingua sia l'italiano, dal momento che la nazionalità e la residenza di entrambe le parti sono italiane e il nome a dominio contestato consiste in un termine italiano.

La lingua della procedura è pertanto la lingua italiana.

4. I presupposti di fatto

Il Ricorrente, Sammontana S.p.A., è una società italiana che produce gelati e pasticceria congelata dal 1946. In relazione alla pasticceria congelata, il Ricorrente utilizza il marchio IL PASTICCERE, oggetto di varie registrazioni di marchio, tra le quali le seguenti:

- registrazione di marchio figurativo italiano n. 362018000064259 IL PASTICCERE, del 3 dicembre 2018, secondo rinnovo della registrazione n. 0000850861, del 5 settembre 2001;
- registrazione di marchio figurativo dell'Unione Europea n. 007061195 IL PASTICCERE, del 21 aprile 2009.

Il Ricorrente opera inoltre su Internet, per quanto concerne il marchio IL PASTICCERE attraverso il sito web "www.ilpasticcere.it".

Il nome a dominio contestato è stato registrato in data 18 ottobre 2023 e rimanda a un sito web privo di contenuti.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente ritiene che il nome a dominio contestato sia identico al proprio marchio IL PASTICCERE, nonché al proprio nome a dominio <ilpasticcere.it>.

Il Ricorrente afferma che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato, in quanto trattasi di un panificio e non di una pasticceria.

Infine il Ricorrente considera ricorra malafede nella registrazione e nell'uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che il marchio del Ricorrente gode di rinomanza in Italia e in Europa nel settore della pasticceria e che pertanto il Resistente, un soggetto ubicato nella stessa provincia del Ricorrente, ha registrato il nome a dominio contestato sapendo di ledere i diritti del Ricorrente, con la probabile intenzione di utilizzarlo allo scopo di interrompere l'attività di un concorrente o di tentare di attirare, a scopo di lucro commerciale, utenti di Internet sul proprio sito web, creando un rischio di confusione con il marchio del Ricorrente per quanto riguarda la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione, o l'approvazione del sito web o della posizione del Resistente.

B. Resistente

Il Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dal Ricorrente e non si è in presenza di circostanze eccezionali che giustificano tale inadempienza.

Pur non sussistendo alcun obbligo in capo al Resistente di partecipare ad una procedura presentata in conformità alla Policy, in caso di sua inadempienza e quindi in mancanza di prova contraria le dichiarazioni riportate nel Ricorso del Ricorrente potranno essere considerate dal Collegio come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità, in applicazione dell'articolo 14(b) delle Norme. Si veda a tale proposito il sezioe 4.3 della "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (["WIPO Overview 3.0"](#))".

6. Motivi della decisione

Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:

- (i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto a un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; e
- (ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e
- (iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente

Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio considera che il nome a dominio contestato sia confondibilmente simile al marchio del Ricorrente.

Secondo quanto prevede la sezione 1.10 della "["WIPO Overview 3.0"](#)", in tema di marchi comprendenti elementi figurativi, l'esame di identità o somiglianza tra tali marchi e il nome a dominio contestato potrà prescindere dall'elemento figurativo qualora quest'ultimo non consista nell'elemento dominante del marchio e l'elemento denominativo non sia oggetto di un disclaimer: il Collegio ritiene che nel caso in esame l'elemento dominante del marchio del Ricorrente sia la sua parte denominativa, vale a dire IL PASTICCERE.

Quanto poi all'aggiunta del dominio di primo livello, è ormai pacificamente accettato che i domini di primo livello, in questo caso ".net", debbano essere ignorati nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (sezione 1.11.1 della "["WIPO Overview 3.0"](#)").

Il nome a dominio contestato incorpora integralmente il marchio del Ricorrente e pertanto è confondibilmente simile al marchio del Ricorrente.

Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione del paragrafo 5 delle Norme.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per un Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Ciò è conforme al paragrafo 4(c) della Policy che indica una lista non esaustiva di possibili prove che il Resistente può fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente (sezione 2.1 della "[WIPO Overview 3.0](#)"). Tale lista esemplificativa ricomprende le seguenti prove:

- (1) prima di avere avuto qualsiasi notizia della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
- (2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea;
- (3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea.

Il Collegio nota le dichiarazioni del Ricorrente in base alle quali il Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, pertanto l'onere di provare la sussistenza del secondo elemento richiesto dalla Policy ricade sul Ricorrente.

Il Collegio considera tuttavia non provata una qualsivoglia condotta del Resistente finalizzata a creare confusione con il marchio del Ricorrente. Il Ricorrente afferma che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato, in quanto trattasi di un panificio e non di una pasticceria. Al di là del fatto che l'attività di un panificio si può considerare relativamente simile a quella di una pasticceria, a seguito di un controllo svolto dal Collegio nel sito web del Resistente, all'indirizzo "[www.panificiotoscano.it](#)", è stata rilevata l'esistenza di una sezione di tale sito dedicata a prodotti di pasticceria. Il Collegio ritiene inoltre che il termine "il pasticcere" sia descrittivo dell'ambito di attività di entrambe le parti e corrisponde a un termine comune al settore pasticceria. Il Collegio ritiene che non è stata provata dal Ricorrente alcuna circostanza che indichi che il nome di dominio contestato sia stato registrato dal Resistente allo scopo di trarre profitto dal marchio del Ricorrente.

Inoltre, il Collegio ha rilevato che l'inserimento del termine "il pasticcere" nel motore di ricerca Google dà come risultati svariate attività e iniziative nel settore della pasticceria non riferibili unicamente al Ricorrente, tra le quali pubblicazioni di libri e manuali e un film.

Il Collegio pertanto ritiene pertanto non provato il secondo elemento richiesto al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Non essendo stato provato il secondo elemento previsto al paragrafo 4(a)(ii) della Policy, non si rende necessaria l'analisi della sussistenza o meno del terzo elemento relativo alla registrazione e uso in malafede del nome a dominio contestato. Il Collegio considera tuttavia che nemmeno tale elemento sia stato provato, dal momento che il Ricorrente non ha provato che il Resistente ha registrato il nome di dominio contestato allo scopo di trarre profitto dal marchio del Ricorrente,

Da ultimo, il Collegio tiene a ricordare che la Policy è stata creata affinché venisse applicata a evidenti casi di cybersquatting, senza che nel presente caso tale evidenza sia stata provata. Il Collegio ritiene che la natura di questa controversia potrebbe essere più adatta per una risoluzione davanti ai tribunali italiani.

Il Collegio pertanto ritiene pertanto non provato il terzo elemento richiesto al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti, il Collegio dispone il rigetto del Ricorso.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Membro Unico del Collegio

Data: 18 aprile 2024