



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 4/2020 promossa da

Gruppo Valente srl con sede legale in Milano, via Comune Antico n. 19

E

Fortunato Mario Valente residente in Milano via Dino Campana n. 2

- Ricorrenti -

CONTRO

A.S. SERENI TRASLOCHI S.R.L., con sede in Milano Via Ernesto Teodoro Moneta 70

- Resistente

*** * * * ***

NOME A DOMINIO CONTESTATO: valentetraslochi.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani



SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

📄 **25.02.2020:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “valentetraslochi.it”;

📄 **27.02.2020:** il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione.

📄 **10.03.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail 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 “valentetraslochi.it”. La procedura *de quo* veniva instaurata nei confronti della Valente Traslochi Srl già denominata Valente Traslochi Srl in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 12 giugno 2018.

📄 **11.03.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente, nonché della circostanza che la società registrante per dichiarazione della stessa reclamante risultava cancellata. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

📄 **12.03.2020:** il Registro riscontrava la comunicazione di MFSD disponendo la sospensione della procedura al fine di svolgere l’opportuna istruttoria sulla cancellazione della Registrante dal Registro delle Imprese. Disposizione che MFSD comunicava alla reclamante.

📄 **28.05.2020:** terminata l’istruttoria, il Registro comunicava che l’attuale assegnatario del nome a dominio contestato è la A.S. SERENI TRASLOCHI S.R.L., informando MFSD di dover proseguire la procedura *de quo* nei confronti della medesima.

-**12.06.2020:** MFSD, verificata la regolarità formale e ricevute le copie cartacee del reclamo ed allegata documentazione, inviava il plico a mezzo raccomandata a.r. all’attuale Registrante presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.

-**25.04.2020:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte della Resistente del plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 17 giugno 2020.

-**09.07.2020**: MFSD riceveva la replica e l'allegata documentazione da parte del Resistente.

-**09.07.2020**: MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Angelica Lodigiani, che in data **10.07.2020** accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l'allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Premesse

I Ricorrenti sono, da un lato, il Gruppo Valente S.r.l., una società con sede ed unità locale in Milano, operante nel settore dei traslochi e, dall'altro, il Sig. Fortunato Valente, socio fondatore e legale rappresentante della suddetta società.

Fu negli anni '60 quando il Sig. Raffaele Valente, padre del Sig. Fortunato Valente iniziò a svolgere la propria attività di traslochi in forma di ditta individuale: la Valente Traslochi di Valente Raffaele. I figli di Raffaele, Fortunato, Saverio, Giuseppe Ottavio e Mariangela, partecipavano e contribuivano alla crescita dell'attività.

La ditta individuale cessò in concomitanza con la decisione del padre di ritirarsi dall'attività lavorativa e si decise all'epoca che tutti i fratelli avrebbero potuto proseguire l'attività di traslochi per conto proprio.

Nel 2000, i fratelli Fortunato e Saverio, insieme al padre Raffaele, fondarono la società Gruppo Valente S.r.l., odierna ricorrente. Malgrado fosse stata costituita solo nell'anno 2000 tale società rappresentava – a detta dei Ricorrenti - la diretta prosecuzione della precedente ditta familiare. La Gruppo Valente S.r.l. acquisiva infatti le necessarie autorizzazioni amministrative intestate alla ditta individuale e subentrava a quest'ultima nell'iscrizione presso l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi.

Nel 2001 gli altri figli di Raffaele, Giuseppe Ottavio e Mariangela, costituivano a loro volta una società, denominata Valente Traslochi S.r.l., operante anch'essa nel settore dei traslochi. In merito, i Ricorrenti precisano che l'adozione della denominazione "Valente Traslochi" per contraddistinguere tale società, violava gli accordi assunti tra i fratelli che prevedevano, *inter alia*, limitazioni in capo ai Sigg.ri Giuseppe Ottavio e

Mariangela, circa l'utilizzo commerciale del nome "Valente". Tuttavia, nulla fu fatto all'epoca per contestare tale violazione, su preciso volere del padre, Raffaele Valente.

Diritti dei Ricorrenti

I Ricorrenti precisano di essere titolari di una serie di segni distintivi che identificano e contraddistinguono la loro attività commerciale ed in particolare:

- nome a dominio <gruppovalente.it> registrato a nome del Sig. Fortunato Valente, il 3 ottobre 2000;



- marchio di fatto figurativo , utilizzato dal 2000, come dimostrato da una serie di fatture emesse dal Gruppo Valente negli anni 2001-2020 ed altra documentazione;

- nome a dominio <traslochivalente.it>, registrato il 12 marzo 2002 a nome Gruppo Valente S.r.l.;

- nome a dominio <valentetraslochi.com>, registrato il 7 gennaio 2020, sempre a nome Gruppo Valente S.r.l.



- marchio figurativo , registrazione italiana n. 979788, registrato il 20 ottobre 2005 su domanda depositata il 23 novembre 2001, in classe 39. Tale marchio non è stato rinnovato alla sua scadenza ma è stato utilizzato come marchio di fatto, come dimostrato da documentazione esemplificativa riguardante gli anni 2004 e 2007.

Condotte contestate alla Resistente

La Resistente, è stata identificata dai Ricorrenti come la società Valente Traslochi S.r.l., assegnataria del nome a dominio contestato all'epoca della presentazione del relativo reclamo. Quest'ultima, tuttavia, risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data

dal 12 giugno 2018 a seguito di messa in liquidazione volontaria deliberata il 30 dicembre 2014.

Nonostante la cancellazione della Resistente dal Registro delle Imprese, il nome a dominio <valentetraslochi.it> risulta ancora attivo e induce a ritenere che la Valente Traslochi sia ancora operativa. Infatti, il sito al quale si accede attraverso il nome a dominio contestato riproduce, in maniera evidente, il marchio VALENTE TRASLOCHI (di cui si dirà più diffusamente nel proseguo) e contiene immagini di vari automezzi riproducenti il marchio VALENTE. Il sito riporta inoltre i riferimenti della sede legale ed operativa della Resistente, nonostante in essi non si svolga più alcuna attività essendo la società cancellata da oltre due anni. Al contempo, la P.IVA che compare sul sito, appartiene ad un'altra società, la A.S. Sereni Traslochi S.r.l.

Il contenuto del sito Internet al quale il nome a dominio <valentetraslochi.it> è collegato, è tale da da creare un elevato rischio di confusione tra i consumatori, inducendoli a ritenere che la Valente Traslochi S.r.l. sia tutt'ora in vita e pienamente operativa, allorquando di fatto le attività sono espletate occultamente dalla A.S. Sereni Traslochi S.r.l.

Tutto ciò premesso, i Ricorrenti specificano che:

- il nome a dominio <valentetraslochi.it> è confondibile con i vari segni distintivi a componente "Valente" dei Ricorrenti, in quanto ne condividono tutti l'elemento distintivo "Valente", mentre il termine "traslochi" ha mera valenza descrittiva.

- la Resistente non ha diritto o titolo sul nome a dominio contestato, in quanto la società Valente Traslochi S.r.l. risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 12 luglio 2018 ed è quindi un soggetto giuridico inesistente. Né possono ritenersi applicabili le eccezioni previste all'Art. 3.6. comma 1, lettera b) del Regolamento Dispute (uso del nome a dominio o preparazioni di uso dello stesso ai fini di una offerta al pubblico di beni o servizi; uso del nome a dominio a fini non commerciali o commerciali ma senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato; resistente conosciuto con un nome corrispondente al nome a dominio registrato) posto che, appunto, la Resistente è un soggetto inesistente.

- il nome a dominio <valentetraslochi.it> è stato registrato ed è usato in malafede in quanto viene utilizzato allo scopo di trarre profitto ed attrarre gli utenti sulla base dell'apparente esistenza ed operatività della società Valente Traslochi S.r.l. che in realtà non è più in vita, ingenerando confusione con i segni distintivi dei Ricorrenti.

Per tutte le ragioni sopra esposte, i Ricorrenti chiedono di disporre la riassegnazione del nome a dominio <valentetraslochi.it> in capo alla Gruppo Valente S.r.l.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente fa presente che il nome a dominio *de quo* è stato ceduto, nel 2015, alla società A.S. Sereni Traslochi S.r.l. Pertanto, la Resistente nella presente procedura di riassegnazione è quest'ultima società e non la Valente Traslochi S.r.l.. Il legale rappresentante della A.S. Sereni Traslochi S.r.l. è il Sig. Giuseppe Silvio Valente.

Oltre al nome a dominio oggetto dell'odierna contestazione, la cui data di registrazione risale al 12 dicembre 2001, la società A.S. Sereni Traslochi S.r.l. ha acquisito, con atto datato 5 marzo 2015, regolarmente trascritto presso l'UIBM, il marchio figurativo



"idee per traslocare", registrazione n. 0001659731 del 2 dicembre 2015 (domanda depositata il 24 febbraio 2015), il marchio di fatto



ed i rapporti attivi con la clientela della Valente Traslochi S.r.l.

La Resistente rileva altresì che:

- il mancato rinnovo alla scadenza del marchio figurativo GRUPPO VALENTE, registrazione n. 979788, risalente al 2001, è indice del fatto che la Gruppo Valente S.r.l. non ha intenzione di avvalersi dei correlati diritti esclusivi;

- le fatture allegate come prova del marchio di fatto figurativo



sono gli unici documenti prodotti aventi data

certa anteriore opponibile, diversamente dagli altri materiali, quali le agende ed i calendari. Tuttavia, tali fatture riguardano operazioni asseritamente effettuate per lo più (per i quattro quinti del campione prodotto) nell'area di Milano o comunque in Lombardia e per un valore economico limitato;

- i nomi a dominio <traslochivalente.it> e <valentetraslochi.com> sono successivi al nome a dominio <valentetraslochi.it>, risalente, come detto, al 2001, mentre il nome a dominio <gruppovalente.it>, registrato nel 2000 non è intestato al legale rappresentante della Resistente Gruppo Valente S.r.l. ma ad un soggetto la cui identità è oscurata ("hidden");

- vi è certamente similitudine, se non identità, tra il nome a dominio contestato ed i diritti fatti valere dai Ricorrenti nel reclamo (siano essi marchio di fatto, nome a dominio, nome e cognome del rappresentante legale, ecc.). Tuttavia, le prove d'uso del marchio di fatto sono irrilevanti al fine di fondare asseriti diritti anteriori dei Ricorrenti. Ciò in quanto il marchio di fatto manca della notorietà necessaria per potere assurgere a diritto ostativo, essendo utilizzato in maniera limitata, solo in ambito locale. Tale uso, pertanto, conferisce al più un diritto a continuarne l'uso come precedentemente fatto, vale a dire in ambito meramente locale. Per quanto concerne gli altri segni distintivi fatti valere dai Ricorrenti, essi sono tutti successivi alla registrazione, occorsa nel 2001, del nome a dominio in discussione o sono addirittura privi di riferibilità alla controparte, come nel caso del nome a dominio <gruppovalente.it>, risalente al 2000, la cui identità del titolare del nome a dominio risulta sconosciuta in quanto oscurata;

- la società A.S. Sereni Traslochi S.r.l. detiene un diritto o titolo sul nome a dominio



contestato, posto che è la legittima titolare del marchio figurativo **idee per traslocare**, sopra citato, regolarmente acquisito dalla Valente Traslochi S.r.l. in liquidazione. Inoltre, il cognome Valente è il cognome del legale rappresentante della Resistente;

- il nome a dominio *de quo* non è stato registrato, né utilizzato in malafede, essendo la Resistente titolare del marchio registrato sopra riportato ed essendo stata contrattualmente designata come successore nei rapporti con la clientela dalla cessata Valente Traslochi S.r.l.

- stante quanto sopra, la Resistente richiede che venga respinto il reclamo dei Ricorrenti, dichiarando la legittimità della titolarità della registrazione del nome a dominio contestato e che venga dichiarato che il reclamo è stato promosso in mala fede (c.d. *reverse domain name hijacking*).

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Osservazione preliminare

L'Esperta rileva preliminarmente che il Reclamo è stato presentato nei confronti della Valente Traslochi S.r.l., mentre a seguito di istruttoria condotta dal Registro.IT è risultato che il nome a dominio <valentetraslochi.it> era stato oggetto di trasferimento, con atto di cessione regolarmente registrato in data 5 marzo 2015 presso l'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Milano Ufficio Territoriale di Milano 2, al numero 902, serie 3. Il Registro.IT ha quindi provveduto a modificare il Registrante del nome a dominio <valentetraslochi.it> dichiarando che tale modifica non era in pregiudizio dell'opposizione già avanzata dalla Ricorrente, *"che sarà mantenuta anche a carico del nuovo Registrante"*.

La procedura di riassegnazione ha quindi seguito il suo corso, in particolare con la nomina dell'Esperto chiamato a decidere del caso e la trasmissione della relativa documentazione alla stessa.

Non essendo pervenuta al PSRD, alcuna richiesta di un nuovo termine per l'integrazione o la modifica del reclamo presentato nei confronti della Valente Traslochi S.r.l. ai fini di un eventuale adeguamento dovuto al cambio del Registrante occorso dopo il deposito del reclamo, si procederà ad assumere la decisione sulla base dei documenti prodotti, in conformità con i regolamenti applicabili ed i principi di diritto dell'ordinamento italiano, così come indicato all'Art. 4.15 del Regolamento Dispute.

b) Identità, confondibilità e diritti

L'Art. 3.6, primo comma, lett. a) del Regolamento Dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *“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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Nel caso di specie, i Ricorrenti hanno depositato, come Allegato 1 del reclamo, la visura camerale della società Gruppo Valente S.r.l., dalla quale si evince che la stessa è stata costituita il 2 ottobre 2000 e che ha iniziato ad operare in ambito dei servizi di trasloco, imballaggio, gestione di merci per conto terzi, smontaggio e rimontaggio di mobilia, trasloco di opere d'arte, in pari data.

Inoltre, le Ricorrenti hanno dimostrato di essere le titolari di vari nomi a dominio a componente “valente”, vale a dire: <gruppovalente.it>, <valentetraslochi.it>, <traslochivalente.com>. Di questi, solo il nome a dominio <gruppovalente.it> precede la data di registrazione del nome a dominio <valentetraslochi.it>¹. Tuttavia, ai fini della verifica dell'esistenza del primo requisito di cui all'Art. 3.6, primo comma, lett. a) del Regolamento Dispute, non appare necessario che i diritti fatti valere siano anteriori alla data di registrazione del nome a dominio contestato, potendo rilevare tale circostanza, invece, nella valutazione del secondo e terzo requisito, rispettivamente previsti dall'Art. 3.6, primo comma, lett. b) e c) del Regolamento Dispute.



Per quanto concerne invece i marchi di fatto

e



, il cui uso sarebbe risalente nel tempo, si rileva che la documentazione a supporto di tali usi di fatto non convince pienamente l'Esperto in quanto – come peraltro rilevato dalla stessa Resistente – le fatture depositate sono di quantitativo ed importi limitati e, soprattutto, indice di una attività concentrata in un'area geograficamente ristretta. Peraltro, a ben guardare, solo le fatture datate a partire dal 30 maggio 2003 riportano sul lato sinistro il marchio figurativo

¹ Diversamente da quanto addotto dalla Resistente, i Ricorrenti hanno depositato l'Whois completo del nome a dominio <gruppovalente.it> dal quale si evince che tale dominio è registrato in capo al Sig. Fortunato Valente (cfr. doc. n. 5 di parte resistente).



. Le precedenti, risalenti al 2001-2002, riportano solo il marchio



figurativo (senza quindi alcuna parte denominativa), mentre la dicitura GRUPPO VALENTE S.R.L. posta al centro della carta intestata della fattura, è, ad avviso dell'Esperto adito, riferita alla denominazione sociale e non al marchio della società).

Ciò premesso, in ogni caso l'Esperto adito ritiene che le Ricorrenti abbiano sufficientemente dimostrato di detenere dei diritti su vari segni distintivi (in particolare nomi a dominio e denominazione sociale), tutti comprendenti l'elemento distintivo "Valente", unitamente ad altre componenti non distintive, come i termini "traslochi" e "gruppo".

D'altro canto, il nome a dominio <traslochivalente.it> si compone anch'esso dell'elemento distintivo "Valente", preceduto dalla componente descrittiva "traslochi". Non vi è pertanto alcun dubbio che il nome a dominio contestato sia tale da indurre in confusione rispetto ai segni distintivi delle Ricorrenti, non solo in ragione della identica componente distintiva "Valente", presente in tutti segni a raffronto, ma anche dell'elemento descrittivo "traslochi", che coincide con l'attività svolta dai Ricorrenti e che quindi contribuisce ad accrescere la confusione tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi sopra menzionati (alcuni dei quali, peraltro, includono anch'essi tale componente).

Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene che il requisito richiesto all'Art. 3.6, primo comma, lett. a) del Regolamento Dispute sia stato provato dai Ricorrenti.

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

A mente del richiamato Art. 3.6 del Regolamento Dispute, il secondo requisito da dimostrare, al fine ottenere il trasferimento del nome a dominio *de quo* è che la Resistente non abbia alcun diritto o titolo sullo stesso.



Lo stesso Aart. 3.6 del Regolamento Dispute enuncia una serie di casi che, se provati, sono atti a far ritenere che il resistente abbia diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione. Questi in particolare sono i seguenti:

- a) che 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 ricorrente o di violarne il marchio registrato".

L'elenco sopra riportato è da considerarsi esemplificativo per cui potrebbero esserci altre circostanze che portano a ritenere che la Resistente manchi di diritto o titolo sul nome a dominio <valentetraslochi.it>.

L'onere di provare l'esistenza del secondo requisito di cui sopra grava sul ricorrente. Tuttavia, considerato che la prova di un fatto negativo come quello dell'assenza di diritto o titolo sul nome a dominio contestato da parte di un soggetto terzo a tale diritto/titolo (nella specie i Ricorrenti) è particolarmente gravosa se non addirittura impossibile, per sopperire a tale difficoltà è comunemente riconosciuto che sia sufficiente dimostrare una parvenza di assenza di diritti o titoli sul nome a dominio per ribaltare l'onere della prova in capo al resistente².

Nel caso di specie, i Ricorrenti fanno presente che essendo la Resistente una società cancellata dal Registro delle Imprese fin dal 12 giugno 2018, essa è di per sé incapace di esercitare un diritto sul nome a dominio contestato, oltre a non detenere alcun concreto interesse all'utilizzo dello stesso. Inoltre, per effetto della cancellazione della società Valente Traslochi S.r.l. dal Registro delle Imprese, le "eccezioni" di cui all'Art. 3.6 del Regolamento Dispute sopra elencate non sono applicabili. Di converso, i Ricorrenti sono tutt'ora operativi sul mercato e hanno pertanto titolo e diritto sulla denominazione "valente" ed interesse ad ottenere la riassegnazione del nome a

² Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa Resistente la quale fa riferimento allo stesso principio sopra enunciato (cfr. pag. 5 della memoria di replica).



dominio <valentetraslochi.it> (considerato anche che già detengono diritti sul nome a dominio <valentetraslochi.com>).

La motivazione addotta dai Ricorrenti a supporto della carenza di titoli o diritti sul nome a dominio <valentetraslochi.it> non appare pertinente agli occhi della scrivente. Infatti, come già ampiamente discusso in precedenza, la Resistente nel presente procedimento non è la società Valente Traslochi S.r.l., cessata ormai da anni, bensì la sua avente causa A.S. Sereni Traslochi S.r.l., la quale ha acquisito la titolarità del nome a dominio contestato con atto di cessione registrato presso l'Agenzia delle Entrate nel marzo del 2015.

In vista di tale circostanza è quindi necessario valutare se la A.S. Sereni Traslochi S.r.l., manchi di diritto o titolo sul nome a dominio <valentetraslochi.it>.

In merito e a sostegno della propria posizione, la Resistente sottolinea il fatto di essere



titolare del marchio **idee per traslocare** risalente al febbraio 2015, ceduto dalla Valente Traslochi S.r.l. nel marzo dello stesso anno, unitamente al nome a dominio contestato e a tutti i rapporti con la clientela della stessa in forza di un contratto di cessione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate nel 2015. La cessione del suddetto marchio è stata peraltro trascritta presso l'UIBM, sempre nel 2015, rendendola così opponibile nei confronti di terzi. Inoltre, fa presente la Resistente, il legale rappresentante della A.S. Sereni Traslochi S.r.l. si chiama Giuseppe Silvio Valente e questo avvalorerebbe ulteriormente i diritti della Resistente sul nome a dominio *de quo*.

L'Esperto della presente procedura non può che concordare con le argomentazioni difensive della Resistente. Ed infatti, tanto il fatto che quest'ultima abbia acquisito la titolarità di un marchio registrato a componente "valente" rivendicante servizi di trasporto, imballaggio e deposito merci in classe 39, unitamente all'immagine commerciale della Valente Traslochi S.r.l., a tutti i marchi e loghi ad essa associati, al nome a dominio oggetto di contestazione, consentendo altresì il subentro nei rapporti con la propria clientela, quanto il fatto che il legale rappresentante della A.S. Sereni Traslochi S.r.l. porti il cognome Valente, conferiscono alla Resistente quantomeno una

forte parvenza di diritto e titolo sul nome a dominio <valentetraslochi.it> che i Ricorrenti non sono riuscite a confutare.

Giova in punto rilevare che la procedura di riassegnazione in essere è uno strumento rapido ed economico, alternativo alla giustizia ordinaria, messo a disposizione dell'utenza, che verte esclusivamente sulla riassegnazione del nome a dominio contestato³. L'Esperto, chiamato a decidere sulla eventuale riassegnazione del nome a dominio non può e non deve sostituirsi ad un Giudice, il quale unico potrà giudicare della legittimità o meno dei diritti delle parti sulla base dei quali l'Esperto deve fondare le proprie valutazioni. Per quanto noto alla scrivente, solo in limitati casi, nelle procedure di riassegnazione UDRP, gli arbitri hanno valutato che la registrazione di un marchio in capo al resistente non sia atta a conferire automaticamente dei diritti od un titolo sul nome a dominio contestato. Ciò è avvenuto in pochi casi, qualora la registrazione del marchio sia stata fatta con il precipuo scopo di aggirare la procedura di riassegnazione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.⁴

Nel caso di specie, non sembra alla scrivente che questa eccezione possa essere applicata per le ragioni seguenti:



- il marchio **idee per traslocare** è stato depositato fin dal 2001 ed è registrato per servizi di trasporto;
- l'elemento distintivo di tale marchio ("valente") corrispondeva con la denominazione sociale della titolare (Valente Traslochi S.r.l.) e con i cognomi dei due soci di questa (Giuseppe Ottavio e Mariangela Valente);
- il marchio è stato verosimilmente utilizzato senza contestazioni (così come non è mai stata contestata la denominazione della Valente Traslochi S.r.l.) per un lungo periodo di tempo, quantomeno nello stesso territorio dove veniva usato anche il marchio della Gruppo Valente S.r.l.;
- il marchio è stato ceduto da oltre 5 anni con atto all'epoca regolarmente trascritto e pertanto opponibile a terzi, apparentemente anche in questo caso senza contestazioni.

³ Cfr. in proposito le Premesse del Regolamento Dispute (pag. 1).

⁴ Si veda in proposito il paragrafo 2.12 del c.d. WIPO Jurisprudential Overview (<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item212>).

Non vi è nulla dunque, ad avviso dell'Esperto adito, che possa far ritenere che il depo-



sito e la registrazione del marchio **idee per traslocare** siano avvenute al solo scopo di aggirare la procedura di riassegnazione relativa al nome a dominio contestato.

Alla luce di quanto precede, l'Esperto adito, ritiene che le argomentazioni e prove fornite dalla Resistente siano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un titolo o diritto sul nome a dominio <valentetraslochi.it> in capo alla stessa. Ne consegue che le Ricorrenti non sono riuscite a dimostrare la presenza del secondo requisito richiesto dall'Art. 3.6. comma primo, lett. b) del Regolamento Dispute.

d) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

Ai sensi dell'Art. 3.6 secondo comma del Regolamento Dispute, non sarebbe necessario procedere alla disamina dell'eventuale malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio <valentetraslochi.it> visto che la Resistente è riuscita a provare di avere diritto o titolo sul nome a dominio in questione.

Tuttavia, seppure brevemente, per compiutezza di analisi ed esposizione l'Esperto adito desidera affrontare anche tal punto.

Dall'esposizione dei fatti contenuta nel reclamo, si apprende che alla cessazione della propria attività, il Sig. Raffaele Valente aveva lasciato liberi i figli di proseguire l'attività da egli iniziata. Il Reclamo contiene poi un riferimento al fatto che gli accordi assunti tra i fratelli, *“prevedevano – inter alia – limitazioni in capo ai Sigg.ri Giuseppe Ottavio e Mariangela⁵ circa l'utilizzo commerciale del nome Valente”*. Non è stato tuttavia depositato alcun documento a sostegno di tale affermazione. Ad ogni buon conto, ciò che rileva, ad avviso della scrivente, è che al momento della costituzione della società Valente Traslochi S.r.l. i genitori di Fortunato (odierno Ricorrente) e Saverio, chiesero ai figli di non agire per le vie legali, in questo modo avvallando l'operato di Giuseppe Ottavio e Mariangela. Pertanto, iniziò una convivenza durata circa 20 anni tra i membri della stessa famiglia, con attività identiche, contraddistinte da marchi identici o simili.

Non avendo i Ricorrenti argomentato oltre, né prodotto evidenze in tal senso, non vi è nulla che possa far ritenere all'Esperto adito che la registrazione del nome a dominio

⁵ Due dei figli del Sig. Raffaele Valente



contestato di poco successiva alla costituzione della società Valente Traslochi S.r.l., sia avvenuta in malafede.

Anche per quanto concerne l'acquisto del nome a dominio *de quo* da parte della odierna Resistente, avvenuto oltre 5 anni fa, contestualmente all'acquisto del relativo marchio, il tutto con atto regolarmente trascritto e pertanto noto ai terzi, non vi è nulla nel reclamo che possa far ritenere una malafede in capo alla A.S. Sereni Traslochi S.r.l., tanto più che il legale rappresentante di tale società ha il cognome "Valente" e che la A.S. Sereni Traslochi S.r.l. acquistava un marchio ed un nome a dominio utilizzati e apparentemente mai contestati.

Circa l'uso in malafede, anche qui non vi sembrano esserci sufficienti elementi per potere stabilire che l'uso del nome a dominio <valentetraslochi.it> sia avvenuto in malafede, né da parte della Valente Traslochi S.r.l., né da parte della A.S. Sereni Traslochi S.r.l.

Giova comunque ribadire che a prescindere dall'esito della presente procedura di riassegnazione, che non potrà che concludersi in favore della Resistente, data la complessità della situazione, dovuta ad un intreccio di titoli di proprietà industriali in capo ad entrambe le parti, ad un apparente uso concomitante sul mercato di tali titoli senza contestazioni, al fatto che i soggetti coinvolti recano tutti il cognome "Valente", oltre che a possibili altri aspetti che potrebbero emergere da eventuali altri documenti e corrispondenza non prodotti dalle parti, la sede più appropriata per dirimere la controversia non è quella della procedura di riassegnazione (rapida, economica e come tale adatta per i casi più evidenti e semplici) bensì quella giudiziale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'Esperto adito ritiene che manchi una prova sufficiente a dimostrare anche la presenza del terzo e ultimo requisito di cui all'Art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

d) Reverse domain name hijacking

Non resta che analizzare la richiesta della Resistente di dichiarare che il reclamo *de quo* è stato presentato in malafede ai sensi dell'Art. 4.15 del Regolamento Dispute.

In base a tale articolo, "[s]e il Collegio raggiunge il coinvolgimento che il reclamo è stato promosso in malafede o per screditare il titolare del nome di dominio, assume

una decisione da cui risulta che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking).

L'Esperto non ritiene che in questo caso si possa concretizzare la fattispecie di cui all'Art. 4.15 del Regolamento Dispute. Per tale applicazione occorrerebbe dimostrare che la parte coinvolta abbia agito con la consapevolezza di non avere alcun titolo e al precipuo scopo di danneggiare l'altra parte. Tale non pare essere il caso specifico, visto che, come detto in precedenza, ci troviamo di fronte ad una questione particolarmente complessa, con diritti facenti apparentemente capo ad entrambe le parti. Da ambo le parti, inoltre, sono coinvolti soggetti con il cognome Valente. E' quindi possibile che i Ricorrenti abbiano legittimamente ritenuto che i propri diritti potessero prevalere su quelli della Resistente. In assenza di altri elementi, il fatto che la presente procedura sia conclusa a sfavore delle Ricorrenti non è certo elemento sufficiente per determinare l'applicazione dell'Art. 4.15 del Regolamento Dispute. Pertanto, l'Esperto ritiene di non potere accogliere la richiesta della Resistente sul punto.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, respinge il reclamo proposto dalla società Gruppo Valente S.r.l. e dal Sig. Fortunato Valente e conseguentemente dispone che il nome a dominio <valentetraslochi.it> debba rimanere in capo alla Resistente, A.S. Sereni Traslochi S.r.l.. Inoltre, il Collegio Unipersonale nominato, valutata la situazione del suo complesso e le prove documentali presentate dalle parti, respinge la richiesta della Resistente di far dichiarare che il reclamo è stato promosso in malafede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4.15 del Regolamento Dispute.

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, ai Ricorrenti ed alla Resistente.

Così deciso in Roma, 27 luglio 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Angelica Lodigiani
