

DECISIONE DEL COLLEGIO

Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A. c. Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L.

Caso No. DEU2023-0027

1. Le Parti

La Ricorrente è Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A., Italia, rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.

La Resistente è Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L., Italia, rappresentata da DLA Piper Studio Legale Tributario, Italia.

2. Il nome a dominio, il Registry e il Registrar

Il nome a dominio contestato è <pastamato.eu>. Il Registry del nome a dominio oggetto della controversia è lo European Registry for Internet Domains ("EURid" o il "Registry"). Il Registrar del nome a dominio oggetto della controversia è Aruba S.p.A.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (il Centro) il 10 luglio 2023. Il 10 luglio 2023, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 17 luglio 2023, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l'identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti, che differiscono da quelli indicati nel Ricorso (Storytelling Meridiano SRL). Il Centro ha inviato una e-mail alla Ricorrente il 17 luglio 2023, trasmettendo le informazioni del titolare del nome a dominio fornite dal Registry, e invitandola a modificare il suo Ricorso. In data 21 luglio 2023, la Ricorrente ha chiesto al Centro chiarimenti in merito all'identità della Resistente, dal momento che la modifica di titolarità da Storytelling Meridiano SRL a Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L. sembrava avvenuta dopo il deposito del presente Ricorso, e in data 24 luglio 2023 la Ricorrente ha chiesto al Centro l'estensione del termine per l'eventuale integrazione del Ricorso. Il Centro ha esteso il termine per l'eventuale deposito di un Ricorso modificato prima al 28 luglio 2023 e poi al 9 agosto 2023, e in tale ultima data la Ricorrente ha depositato il Ricorso rivisto.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell'OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).

Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 21 agosto 2023 alla Resistente il Ricorso e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 10 settembre 2023. L'8 settembre 2023, la Resistente ha presentato una Risposta conforme alle Norme ADR. Pertanto, Il Centro ha inviato Notifica di Ricezione della Risposta l'11 settembre 2023.

Il Centro ha nominato Edoardo Fano quale Esperto unico nella presente controversia il 12 settembre 2023. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme ADR. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.

La lingua della presente procedura è la lingua italiana, essendo la lingua del Contratto di Registrazione, in applicazione del Paragrafo A(3)(a) delle Norme ADR.

4. I Fatti

La Ricorrente, Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A., è una società italiana che produce pasta e prodotti alimentari dal 1912. La Ricorrente ha acquisito nel 2014 il pastificio Antonio Amato, diventando titolare delle registrazioni di marchio ANTONIO AMATO, tra le quali le seguenti:

- registrazione di marchio figurativo italiano n. 0001591381 PASTA ANTONIO AMATO SALERNO – OPULENTA SALERNU, del 22 aprile 2014;
- registrazione di marchio figurativo dell'Unione Europea n. 004865317 PASTA ANTONIO AMATO SALERNO, del 3 giugno 2008;
- registrazione di marchio figurativo dell'Unione Europea n. 017569021 ANTONIO AMATO, del 4 agosto 2018.

La Ricorrente opera inoltre su Internet, per quanto concerne il marchio ANTONIO AMATO attraverso il sito web "www.antonioamato.it".

La Resistente è Interbuilding S.R.L., società italiana di cui Alfredo Amato è l'Amministratore Unico, che, dopo aver incaricato la società Storytelling Meridiano SRL di registrare il nome a dominio contestato, se l'è fatto da quest'ultima trasferire. La Resistente è titolare della seguente registrazione di marchio PASTAMATO:

- registrazione di marchio figurativo italiano n. 362020000034924 PASTAMATO, del 2 aprile 2020, rinnovo della registrazione n. 0001398214 del 10 gennaio 2011.

L'Amministratore Unico della Resistente, Sig. Alfredo Amato, appartiene alla quarta generazione della famiglia Amato, che iniziò a operare nel 1898 come pastificio attraverso la costituzione di varie società che si sono succedute negli anni, nonché tramite il deposito dei marchi AMATO, PASTA AMATO e PASTAMATO, le cui registrazioni risultano ad oggi essere scadute.

Il pastificio di famiglia dell'Amministratore Unico della Resistente è stato parte attrice in due procedimenti giudiziari iniziati nei confronti del pastificio Antonio Amato, prima che quest'ultimo venisse acquisito dalla Ricorrente.

Il nome a dominio contestato <pastamato.eu> è stato registrato in data 19 ottobre 2021 e rimanda a un sito web di produzione e vendita di pasta e prodotti alimentari.

In data 10 luglio 2023, vale a dire lo stesso giorno in cui il presente Ricorso è stato presentato, la Ricorrente ha inviato una diffida alla Resistente, nella quale rivendicava i propri diritti sul marchio ANTONIO AMATO e richiedeva la cessazione dell'uso del marchio figurativo PASTAMATO di titolarità della Resistente, la sottoscrizione di un impegno a non usare né registrare in futuro marchi uguali o simili al marchio ANTONIO

AMATO, la rinuncia alla registrazione di marchio figurativo italiano n. 362020000034924 PASTAMATO e il trasferimento del nome a dominio contestato.

La Resistente ha risposto alla suddetta diffida in data 13 luglio 2023, rigettando le pretese della Ricorrente sulla base della propria registrazione di marchio PASTAMATO, sulle diversità verbali e figurative tra i marchi in questione, nonché sull'uso dal 1898 del cognome di famiglia "Amato" che ha accompagnato negli anni l'attività del pastificio Amato.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato <pastamato.eu> è confondibilmente simile ai propri marchi, dal momento che riprende le componenti "Pasta" e "Amato", con la sola eliminazione della componente "Antonio".

La Ricorrente ritiene che la Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato, non risultando essere titolare di alcun marchio registrato e utilizzando il nome a dominio contestato per un sito web di produzione e vendita di pasta e prodotti alimentari, in conflitto con l'attività della Ricorrente.

Infine la Ricorrente considera ricorra mala fede nella registrazione e nell'uso da parte della Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che il marchio della Ricorrente gode di rinomanza in Italia e nel mondo e che pertanto la Resistente ha registrato il nome a dominio contestato sapendo di ledere i diritti della Ricorrente. Il sito web cui rimanda il nome a dominio contestato si dedica alla produzione e vendita degli stessi prodotti della Ricorrente, vale a dire pasta e prodotti alimentari, così recando pregiudizio alla rinomanza e al carattere distintivo del marchio della Ricorrente.

B. Resistente

La Resistente, senza volersi soffermare sui profili di somiglianza tra i marchi in questione, afferma di vantare diritti sul marchio PASTAMATO fin dal lontano 1898, anno in cui il capostipite della famiglia Amato, Cosimo Amato, inaugurò il pastificio Amato.

La Resistente sostiene pertanto di non aver agito in malafede al momento di registrare il nome a dominio contestato, così come sostiene che non si prefiguri un uso in malafede dello stesso, giacché la produzione e vendita di pasta è stata l'attività di famiglia della Resistente da più di un secolo.

6. Discussione e Conclusione

Il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:

- (i) il nome a dominio contestato è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell'Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e
- (ii) il nome a dominio contestato è stato registrato dalla Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure
- (iii) il nome a dominio contestato è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.

6.1. Questione preliminare procedurale: identità della Resistente

In merito alla data esatta in cui il nome a dominio contestato è stato trasferito da Storytelling Meridiano SRL a Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L., il Collegio rileva l'esistenza una richiesta di trasferimento inviata da Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L. al Registrar in data 4 luglio 2023, un estratto WhoIs fornito da parte della Ricorrente (nel primo Ricorso) in cui risulta che in data 7 luglio 2023 il nome a dominio contestato era di titolarità di Storytelling Meridiano SRL, e un ulteriore estratto WhoIs fornito ancora dalla Ricorrente (nel Ricorso rivisto) in cui risulta che in data 11 luglio 2023 il nome a dominio contestato era di titolarità di Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L., mentre non esiste documentazione che attesti che il nome a dominio contestato il 10 luglio 2023, data nella quale il Ricorso è stato depositato, non fosse ancora stato trasferito da Storytelling Meridiano SRL a Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L.

Il Collegio ritiene verosimile che il nome a dominio contestato sia stato trasferito da Storytelling Meridiano SRL a Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L. tra il 7 luglio 2023, ultima data in cui è stata documentata la titolarità dello stesso a nome di Storytelling Meridiano SRL, e il 10 luglio 2023, data di deposito del Ricorso.

A quanto sopra si aggiunga che la Ricorrente era perfettamente al corrente della titolarità "di fatto" del nome a dominio contestato in capo a Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L., dal momento che la lettera di diffida della Ricorrente è stata inviata, il giorno stesso del deposito del Ricorso, a Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L. e non a Storytelling Meridiano SRL, e in essa si legge: "(...) La nostra Assistita è venuta recentemente a conoscenza della registrazione del nome a dominio <pastamato.eu>; a questo proposito, abbiamo contattato la titolare di tale nome a dominio, la società Storytelling Meridiano S.r.l., la quale ci ha rimandati a Voi in quanto Vi avrebbe unicamente assistiti per la registrazione del nome a dominio, temporaneamente registrato a loro nome. (...)".

La Resistente, a riprova di quanto sopra, ha allegato alla sua Risposta copia del contratto di fornitura servizi stipulato dalla stessa con Storytelling Meridiano S.R.L in data 21 gennaio 2021, in cui si legge: "(...) 4.5 Utilizzo e registrazione dei domini pastamato.xxx. Il Committente (Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L.), in qualità di titolare pieno ed esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento del marchio PASTAMATO, autorizza Storytelling Meridiano S.r.l. a registrare i domini: - [...] - [...] - <pastamato.eu>. Storytelling Meridiano si impegna a modificare l'intestatario trasferendo i predetti domini, alla società Interbuilding S.R.L. o ad altra società indicata dalla Interbuilding S.R.L., a semplice richiesta di quest'ultima, non vantando la Storytelling Meridiano nessun diritto sui succitati domini, salvo il diritto al rimborso di costi sostenuti per la registrazione. (...)".

In virtù di quanto sopra, nel presente procedimento il Collegio ritiene che Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L. debba considerarsi parte Resistente.

6.2. Profili sostanziali

A. Identità o confondibilità con un marchio rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto dell'Unione europea

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 della Ricorrente.

E' inoltre ormai pacificamente accettato che un dominio di primo livello del codice paese ("ccTLD"), in questo caso ".eu", debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio.

Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui al Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.

B. Diritti o Interessi Legittimi

La Ricorrente, titolare del marchio ANTONIO AMATO, dichiara che la Resistente non ha diritti o interessi legittimi in merito al nome a dominio contestato, non risultando essere titolare di alcun marchio registrato e

utilizzando il nome a dominio contestato per un sito web di produzione e vendita di pasta e prodotti alimentari, in conflitto con l'attività della Ricorrente.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente. Ciò è conforme al Paragrafo B(11)(e) delle Norme ADR che indica una lista non esaustiva di possibili prove che la Resistente può fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi della Resistente deve ritenersi assolto dalla Ricorrente. Tale lista esemplificativa ricomprende le seguenti prove:

- (1) prima di avere avuto qualsiasi notizia della controversia, la 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) la 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) la 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.

Contrariamente a quanto dichiarato dalla Ricorrente, la Resistente ha dimostrato di essere titolare di una valida registrazione italiana di marchio figurativo, coincidente nel suo elemento verbale PASTAMATO con il nome a dominio contestato, un marchio utilizzato da più di un secolo da parte di varie generazioni della famiglia dell'Amministratore Unico della Resistente.

Tali informazioni erano peraltro già in possesso della Ricorrente, come si evince dalla lettura della diffida inviata da parte di quest'ultima alla Resistente lo stesso giorno in cui veniva presentato il presente Ricorso.

Il Collegio pertanto ritiene che la Ricorrente non abbia provato la sussistenza del secondo elemento richiesto al Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.

C. Registrazione o Uso in Malafede

In applicazione del Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR, gli elementi "(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio" e "(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede" sono tra loro alternativi. Dal momento che la Ricorrente non ha dimostrato che il nome a dominio contestato è stato registrato dalla Resistente in mancanza di un diritto o interesse legittimo allo stesso, non è pertanto necessario prendere in considerazione il terzo elemento, relativo alla registrazione o all'uso del nome a dominio contestato in mala fede.

7. Decisione

Per i motivi di cui sopra, il Ricorso è respinto.

8. English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. [DEU2023-0027](#):

1. The Complainant is Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A., Italy, and the Respondent is Alfredo Amato, Interbuilding S.R.L., Italy.

2. The disputed domain name is <pastamato.eu>. The disputed domain name was registered on October 19, 2021.

3. The Complaint was filed in Italian on July 10, 2023, and the Response was filed in Italian on September 8, 2023. The Panel, Edoardo Fano, was appointed on September 12, 2023.

4. The Complainant has several registered trademarks containing the terms PASTA ANTONIO and ANTONIO AMATO in Italy and in the European Union. The Respondent has a registered trademark PASTAMATO in Italy.

5. The Respondent had been using PASTAMATO trademark legitimately for more than a century.

6. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law. However, the Respondent has rights or legitimate interests in the disputed domain name. Therefore, there is no need to decide further on the bad faith of the Respondent.

7. In light of the above, the Panel decides that the Complaint should be denied.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Collegio Unico

Data: 16 settembre 2023