

## **Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio**

**IMCOCOOKINGSYSTEM.IT**

e

**IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT, IMCOFREENET.IT**

Ricorrente: SWISS ECO PATENT S.A.  
Rappresentata dall'avv. Carlo Sala

Resistente: SIMONE VERDICCHIO

Collegio (unipersonale): avv. Silvia Stabile

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea e formato elettronico il 7/10/2014 presso la Camera Arbitrale, SWISS ECO PATENT S.A., con sede legale in Roveredo (CH), Palazzo del Sole 6535, rappresentata dall'avv. Carlo Sala, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” vers. 2.0 (d’ora in poi, il “Regolamento Dispute”), chiedendo il trasferimento in suo favore del dominio IMCOCOOKINGSYSTEM.IT attualmente assegnato allo stesso sig. SIMONE VERDICCHIO.

Su richiesta della Segreteria il ricorso è stato integrato in data 10/10/2014.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio IMCOCOOKINGSYSTEM è stato assegnato a SIMONE VERDICCHIO il 21/05/2014;
- b) detto nome a dominio è stato sottoposto a opposizione registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo IMCOCOOKINGSYSTEM.IT si viene reindirizzati al sito web [www.vvitalia.srl.com](http://www.vvitalia.srl.com) in cui compaiono immagini di pentole, la dicitura “scopri i sistemi offerti dai nostri consulenti” e un logo di forma quadrata rappresentante due “V” bianche in campo blu.

Il 15/10/2014, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, il reclamo insieme all'indicazione della possibilità di replicare entro 25 giorni dalla consegna della raccomandata, è stato anticipato via e-mail al Registrante – risultando non recapitato per “Invalid Recipient” ed inviato, completo di allegati, tramite raccomandata all'indirizzo postale confermato dal Registro.

La raccomandata contenente il reclamo ha compiuto la giacenza il 25/11/2014. Il 02/12/2014 la Segreteria ha comunicato via e-mail alle parti la scadenza del 05/01/2015 per la presentazione di

eventuali repliche (anche in questo caso l'email all'indirizzo del Registrante ha prodotto messaggio di errore).

Nessuna replica perveniva alla Segreteria entro il termine indicato.

Il 30/10/2014 SWISS ECO PATENT S.A., con sede legale in Roveredo (CH), Palazzo del Sole 6535, rappresentata dall'avv. Carlo Sala, ha depositato, presso Camera Arbitrale di Milano, un ricorso in duplice copia cartacea e anticipato per posta elettronica il 29/10/2014, che ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento Dispute, chiedendo:

- a) il trasferimento in suo favore dei domini IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT, IMCOFREENET.IT attualmente assegnati al sig. SIMONE VERDICCHIO;
- b) ai sensi dell'art. 4.10 del Regolamento Dispute v. 2.0, la riunione delle procedure di riassegnazione pendenti innanzi alla Camera Arbitrale di Milano tra le medesime parti in relazione ai nomi a dominio assegnati al Resistente: IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT, IMCOFREENET.IT, da un lato, e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT, dall'altro.

Ricevuti i ricorsi e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) i domini IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT, IMCOFREENET.IT sono stati assegnati a SIMONE VERDICCHIO rispettivamente il 20/03/2014, 21/02/2014, 24/02/2014;
- b) detti nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e le stesse sono state registrate sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando gli indirizzi IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT, IMCOFREENET.IT si viene reindirizzati al sito web [www.vvitalia.srl.com](http://www.vvitalia.srl.com) in cui compaiono l'immagine di una pentola, la dicitura "scopri i sistemi offerti dai nostri consulenti" e un logo di forma quadrata rappresentante due "V" bianche in campo blu.

Il 05/11/2014, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Registrante risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e facendo seguire, il 06/11/2014, l'inoltro del solo reclamo tramite posta elettronica ricevendo immediatamente dopo l'inoltro il messaggio "Invalid Recipient".

Il 02/12/2014 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 12/11/2014 e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 18/12/2014.

Nessuna replica perveniva alla Segreteria entro il termine indicato.

Il 23/12/2014 la Segreteria provvedeva a incaricare l'avv. Silva Stabile che accettava il giorno stesso.

Dell'accettazione dell'incarico e del termine entro cui rendere la decisione veniva data comunicazione alle parti il 23/12/2014.

Il 27/12/2014 l'esperto con ordinanza assegnava un termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento Dispute a parte ricorrente per l'integrazione della documentazione. La Segreteria comunicava l'ordinanza a parte ricorrente il 30/12/2014 e la documentazione richiesta veniva depositata in data 08/01/2015.

Con ordinanza del 13/01/2015, comunicata alle parti via e-mail il 19/01/2015, l'esperto disponeva la riunione delle procedure sopra evidenziate ai sensi dell'art. 4.10 del Regolamento Dispute v. 2.1.

## **Allegazioni della Ricorrente**

### **A) Premesse**

La Ricorrente ha affermato e documentato di essere titolare: (i) del marchio comunitario "IMCO COOKING SYSTEM" n. 009933995 depositato in data 02/05/2011 e registrato in data 07/10/2011 (il "**Marchio IMCO COOKING SYSTEM**"), identico al nome a dominio IMCOCOOKINGSYSTEM.IT e simile al nome a dominio IMCOCOOKINGSISTEM.IT e comunque con esso confondibile; (ii) dei marchi (figurativi) contenenti la parola "IMCO", tra i quali il marchio internazionale "IMCO" n. 806256A (che designa tra gli altri Paesi, anche l'Italia), registrato in data 14/03/2003; il marchio comunitario "IMCO" n. 010652238 depositato in data 16/02/2012 e registrato in data 12/07/2013; il marchio internazionale "IMCO WATERLESS" n. 445880A (che designa tra gli altri Paesi, anche l'Italia), registrato in data 13/06/1979; il marchio internazionale "IMCO WATERLESS" n. 422267A del 21 aprile 1976 (che designa tra gli altri Paesi, anche l'Italia); il marchio comunitario "IMCO Caffè" n. 009934035 depositato in data 02/05/2011 e registrato in data 07/10/2011; il marchio comunitario "IMCO COLLECTION" n. 010651685 depositato in data 16/02/2012 e registrato il 13/07/2012; il marchio comunitario "IMCO DREAM LIFE" n. 010652121 depositato in data 16/02/2012 e registrato in data 13/07/2012; il marchio comunitario "IMCO LIFE" n. 006259766 depositato in data 06/09/2007 e registrato in data 21/07/2012; il marchio internazionale "IMCO LIFE" n. 851244 (che designa tra gli altri Paesi, anche l'Italia) registrato in data 19/04/2005; il marchio comunitario "IMCO LIFE" n. 009946435 depositato in data 06/05/2011 e registrato in data 10/10/2011; il marchio comunitario "IMCO LIFE" depositato in data 02/07/2014; il marchio comunitario "IMCO MIMOSA COMPACT" n. 010026979 depositato in data 07/06/2011 e registrato in data 08/11/2011; il marchio comunitario "IMCO PHARMA" n. 013168372 depositato in data 12/05/2014; il marchio comunitario "IMCO WATER&FATLESS Cooking System" n. 012618419 depositato in data 20/02/2014 e registrato in data 11/07/2014 (di seguito, congiuntamente, i "**Marchi IMCO**").

Alcuni Marchi IMCO sono stati concessi in licenza d'uso, in esclusiva, per il territorio italiano, da JOBO Ltd. a VV Italia S.r.l. ("**VV Italia**"), con contratto di licenza del 28/11/2012; successivamente, in data 15/07/2013, il portafoglio marchi IMCO (FAST CHEF, IMCO, IMCO COLLECTION, IMCO DREAMING LIFE, IMCO LIFE, IMCO WATERLESS, IMCO COOKING SYSTEM, IMCO CAFFE, IMCO MIMOSA COMPACT) di titolarità di JOBO Ltd. è stato ceduto, a titolo definitivo, da JOBO Ltd. alla Ricorrente unitamente al contratto di licenza del 28/11/2012 (come comunicato da JOBO Ltd. a VV Italia con lettera raccomandata a/r del 30/07/2013). Il contratto di licenza non prevedeva la facoltà di VV Italia di registrare nomi a dominio aventi ad oggetto in tutto o in parte i marchi concessi in licenza d'uso.

In data 16/04/2014, la Ricorrente ha concesso in licenza d'uso, non in esclusiva, per il territorio italiano, alcuni Marchi IMCO a VV Italia Group S.r.l. ("**VV Italia Group**"); successivamente, in data 19/05/2014, la Ricorrente e VV Italia hanno concluso una convenzione in base alla quale il contratto di licenza del 28/11/2012 era consensualmente risolto (con contestuale rinuncia alla causa civile R.G. 14420/1 presso il Tribunale di Milano) e veniva dato atto del nuovo

contratto di licenza con VV Italia Group del 16/04/2014; successivamente in data 14/07/2014, tra la Ricorrente e la società di consulenza IWS Advising AG, da una parte, e VV Italia e VV Italia Group, dall'altra, veniva sottoscritta una Appendice in deroga all'art. 6 della convenzione del 19/05/2014 (convenzione non prodotta integralmente) in base alla quale il contratto di licenza del 16/04/2014 era esteso anche a VV Italia con ulteriori previsioni circa il pagamento delle royalties per lo sfruttamento dei marchi concessi in licenza d'uso.

La Ricorrente precisa e documenta che le due società licenziatarie – VV Italia Group e VV Italia – sono legalmente rappresentate dal Sig. Simone Verdicchio (presidente del consiglio di amministrazione e socio di entrambe le società), parte Resistente nel presente procedimento.

In data 06/10/2014, la Ricorrente inviava formale lettera di diffida a VV Italia e VV Italia Group ed esercitava la clausola di risoluzione espressa per inadempimento del contratto di licenza del 16/04/2014 e della relativa scrittura privata integrativa; in particolare, tra gli altri, per avere il Resistente registrato, senza esserne autorizzato dalla Ricorrente, titolare del Marchio IMCO COOKING SYSTEM e dei Marchi IMCO, i nomi a dominio IMCOCCOKINGSYSTEM.IT (oltre ai nomi a dominio IMCOCOOKINGSYSTEM.COM e IMCOCOOKINGSYSTEM.NET).

La Ricorrente ha sottoscritto, in data 20/02/2014, con IMCO COOKING SYSTEM S.r.l., un contratto di licenza, non in esclusiva e per il territorio italiano, avente ad oggetto alcuni Marchi IMCO e, in particolare, il Marchio IMCO COOKING SYSTEM. Tale contratto di licenza è tuttora in vigore. Tra l'altro, la Ricorrente fa presente che con il contratto di licenza del 16/04/2014 (ora risolto), VV Italia e VV Italia Group avevano assunto specifici impegni di non concorrenza nei confronti di IMCO COOKING SYSTEM S.r.l. (cfr. allegato D del contratto di licenza), quale licenziataria della Ricorrente.

La Ricorrente inoltre ha documentato che in data 01/10/2007, la precedente titolare dei Marchi IMCO, JOBO Ltd., ha concesso in licenza d'uso, non in esclusiva e per il territorio italiano, a IMCO FREE NET S.p.A., alcuni dei Marchi IMCO; tale contratto di licenza (integrato con scrittura privata del 22/02/2011) non comprende tra i marchi oggetto della licenza il marchio "IMCO FREE NET" il quale risulta attualmente di titolarità di IMCO FREE NET S.p.A. (marchio comunitario n. 00233078 depositato in data 07/08/2001 e registrato in data 20/04/2005 e successivo marchio comunitario n. 010224137 depositato in data 29/08/2011 e registrato in data 10/01/2012). IMCO FREE NET S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza III sez. Civile – Fallimentare, n. 93/2013 del 26/03/2013.

Secondo la Ricorrente, i nomi a dominio oggetto di opposizione sono stati registrati dal Resistente nonostante il contratto di licenza prevedesse l'impegno delle società a non registrare "*nemmeno per interposta persona*" i marchi oggetto della licenza "*né ad usarli o acquistarne, anche solo in parte, a nome proprio o di terzi*". Si precisa in ogni caso che il contratto di licenza non prevedeva la facoltà per le licenziatarie di registrare nomi a dominio aventi ad oggetto in tutto o in parte i marchi concessi in licenza d'uso.

La Ricorrente afferma che digitando i nomi a dominio opposti si è indirizzati automaticamente al sito web di una delle due società di cui il Resistente è legale rappresentante e socio e che il Resistente ha registrato a suo nome diversi nomi a dominio contenenti la parola "IMCO" tra i quali quelli opposti dalla Ricorrente: IMCOCOOKING.IT; IMCOCOOKINGSISTEM.IT; IMCOCOOKINGSYSTEM.IT; IMCOFREENET.IT.

## **1. Identità o confondibilità**

La Ricorrente lamenta che il nome a dominio IMCOCOOKINGSYSTEM.IT è identico al Marchio IMCO COOKING SYSTEM di titolarità della Ricorrente e che il nome a dominio IMCOCOOKINGSISTEM.IT è sostanzialmente identico al Marchio IMCO COOKING SYSTEM, mentre gli altri nomi a dominio di cui chiede la riassegnazione “*contengono quale parte distintiva la dicitura “IMCO” che costituisce il tratto emblematico della famiglia dei marchi IMCO tra cui constano quelli già concessi in licenza alle società rappresentate dall’attuale assegnatario (il più risalente è IMCO WATERLESS che è del 1979)*”.

Inoltre, il re-indirizzamento automatico al sito web <http://www.vvitaliasrl.com/>, evidenzia un utilizzo per i medesimi prodotti per i quali il Marchio IMCO COOKING SYSTEM e gli altri Marchi IMCO sono stati registrati ovvero articoli per la cucina, pentole, materassi.

## **2. Illegittimità**

La Ricorrente afferma che il Resistente non ha diritto o titolo ai nomi a dominio oggetto di opposizione in quanto:

- 1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede non ha usato o non si è preparato oggettivamente ad usare i nomi a dominio o un nome a esso corrispondente per l’offerta di beni e servizi; e ciò in quanto, i rapporti tra la Ricorrente e le due società rappresentate dal Resistente, VV Italia Group e VV Italia, confermano che il Resistente era a conoscenza della titolarità del Marchio IMCO COOKING SYSTEM e degli altri Marchi IMCO in capo alla Ricorrente e del divieto posto alle società licenziatrici, da lui stesso rappresentate, di registrare anche per interposta persona (nello specifico, il Resistente) “*segni con componente IMCO*”, violando non solo i diritti della Ricorrente, ma anche i diritti dell’attuale licenziataria del Marchio IMCO COOKING SYSTEM, ovvero IMCO COOKING SYSTEM S.r.l.;
- 2) il Resistente non è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e ciò in quanto né il Resistente né le società rappresentate dal Resistente, VV Italia Group e VV Italia, sono conosciute con il nome corrispondente ai nomi a dominio opposti, essendo i Marchi IMCO e il Marchio IMCO COOKING SYSTEM di titolarità esclusiva della Ricorrente;
- 3) il Resistente sta facendo dei nomi a dominio opposti un illegittimo uso commerciale con l’intento di sviare la clientela della Ricorrente e di violare i diritti sui Marchi IMCO e sul Marchio IMCO COOKING SYSTEM, ledendo altresì i diritti della licenziataria IMCO COOKING SYSTEM S.r.l.; e ciò in quanto i nomi a dominio opposti re-indirizzano al sito web <http://www.vvitaliasrl.com/>.

## **3. Mala fede**

- 1) Quanto al requisito della mala fede, la Ricorrente afferma che il Resistente era a conoscenza della titolarità dei Marchi IMCO e del Marchio IMCO COOKING SYSTEM in capo alla Ricorrente quando ha registrato i nomi a dominio e che le registrazioni esprimono il tentativo di creare confusione con l’attività che la Ricorrente svolge anche per il tramite della licenziataria IMCO COOKING SYSTEM S.r.l.. Inoltre, i nomi a dominio sono usati per attività in concorrenza con quella della Ricorrente e l’uso dei nomi a dominio comprendenti il segno “IMCO” danneggia gli affari della Ricorrente e ne usurpa il nome. Infine, con il re-indirizzamento al sito web

<http://www.vvitaliasrl.com/>, i nomi a dominio in contestazione sono usati per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet ingenerando la probabilità di confusione con i Marchi IMCO e il Marchio IMCO COOKING SYSTEM.

### **Posizione del Resistente**

Il Resistente non ha depositato alcuna replica al reclamo.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute, il Collegio decide sulla base del solo reclamo.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.**

L'articolo 3.6 del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.

**a1) IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT**

La Ricorrente ha provato di essere titolare dei diritti esclusivi sul Marchio IMCO COOKING SYSTEM e sui Marchi IMCO; diritti che risultano anteriori alle date di registrazione dei nomi a dominio oggetto di opposizione e, in particolare, dei nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT, IMCOCOOKINGSYSTEM.IT.

Si ritiene che detti nomi a dominio siano identici o comunque confondibili con il Marchio COOKING SYSTEM e con gli altri Marchi IMCO.

Come anche osservato nella decisione di riassegnazione dei nomi a dominio IMCOCOOKINGSYSTEM.COM e IMCOCOOKINGSYSTEM.NET, *Swiss Eco Patent S.A. v. Verdicchio Simone, Caso WIPO n. D2014-1712*, l'uso del Marchio IMCO COOKING SYSTEM di titolarità della Ricorrente o di segni simili o pressoché identici, quali IMCO COOKING SISTEM e IMCO COOKING, nei nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT oggetto di opposizione rendono chiaramente confondibili detti nomi a dominio con il Marchio IMCO COOKING SYSTEM e con gli altri Marchi IMCO di titolarità esclusiva della Ricorrente. Ciò è confermato anche dalla decisione di riassegnazione del nome a dominio IMCOSYSTEM.COM, *Swiss Eco Patent S.A. v. Verdicchio Simone, Caso WIPO n. D2014-1804*.

Sotto questo profilo, con riguardo ai nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT risulta pertanto accertata e provata la sussistenza del primo requisito previsto dall'art. 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute.

#### **a2) IMCOFRENET.IT**

La Ricorrente non ha fornito la prova della propria titolarità del marchio “IMCO FREE NET” le cui registrazioni comunitarie (n. 002333078, data di deposito 07/08/2001 e data di registrazione 20/04/2005 e n. 010224137, data di deposito 29/08/2011 e data di registrazione

10/01/2012), ad oggi, risultano di titolarità della società IMCO FREE NET S.p.A. dichiarata fallita dal Tribunale di Monza sez. Civile – Fallimentare n. 93/2013 del 26/03/2013 (cfr. sentenza del Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia d'impresa – sez. A, R.G. n. 55632/2011 + 66263/2011, n. 55632/2011, del 28/11/2013, nella causa civile di primo grado promossa da IMCO FREE NET S.p.A. (ora Fall. IMCO FREE NET S.p.A.) c. FUTURSAVING S.r.l. e JOBO Ltd. c. FUTURSAVING S.r.l., con SWISS ECO PATENT S.A.); (cfr. visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, Documento n. T174446303 estratto dal Registro Imprese in data 08/01/2015).

Peraltro, la Ricorrente non ha nemmeno fornito prova che tale marchio abbia mai formato oggetto di cessione da parte di JOBO Ltd. alla Ricorrente con contratto di cessione del 15/07/2013, nel quale infatti non risulta incluso il marchio “IMCO FREE NET”, né con atto successivo; i documenti prodotti provano invece che il marchio “IMCO FREE NET”, non essendo nella disponibilità della Ricorrente, non ha mai formato oggetto di licenza da parte della Ricorrente alle due società rappresentate dal Resistente, VV Italia Group e VV Italia, né della attuale licenziataria IMCO COOKING SYSTEM S.r.l..

Si precisa, tuttavia, che il contratto di licenza del 16/04/2014 tra la Ricorrente e VV Italia Group reca nell'Allegato C un impegno in base al quale l'uso diretto o tramite interposta persona delle predette registrazioni comunitarie (che si afferma, nel medesimo Allegato C, alla data del contratto di licenza, ovvero il 16/04/2014, essere state concesse in licenza d'uso ad AKAR S.r.l.) doveva essere oggetto di previa autorizzazione e licenza da parte della Ricorrente. Ma anche in tale caso, la Ricorrente non ha dimostrato la titolarità in capo a SWISS ECO PATENT S.A. dei marchi “IMCO FREE NET”, né che la licenza ad AKAR S.r.l. è stata concessa dalla medesima Ricorrente.

Accedendo al sito web di AKAR S.r.l. (<http://www.akarbenessere.it/>) (ultimo accesso: 11/02/2015) si è rimandati ad un comunicato in base al quale la direzione della società afferma con riguardo alla procedura fallimentare di IMCO FREE NET S.p.A. e alla procedura di vendita del ramo di azienda e contratto di licenza d'uso dei marchi “IMCO FREE NET” che *“AKAR S.r.l. è LICENZIATARIA ESCLUSIVA dei marchi IMCO FREE NET, quindi l'unica società che ha il diritto di utilizzare i predetti marchi. Nessuno, compreso eventuali acquirenti del ramo d'azienda, potrà utilizzare in qualsiasi modo, i marchi IMCO FREE NET, pena, responsabilità civili e penali, che verranno denunciate, presso le sedi opportune. Si precisa altresì che il contratto di licenza è oggetto della procedura di vendita del ramo d'azienda Imco Free Net S.p.A. per cui il futuro acquirente subentrerà per legge nel contratto ai sensi dell'art. 2558 codice civile e sarà, pertanto, tenuto a rispettare gli accordi contrattuali sino alla scadenza fissata per il 01 GENNAIO 2017, senza possibilità alcuna di utilizzare direttamente o indirettamente i marchi in ogni sua forma. Alla data odierna i marchi sono ancora nella titolarità del fallimento, poiché non si è ancora concluso l'iter procedurale con il trasferimento definitivo ad opera del tribunale di Monza che potrebbe anche disporre diversamente nel caso ravvisi gravi violazioni da parte dell'aggiudicatario. Vi invitiamo a segnalarci ogni abnorme ed illegittima azione posta in essere da terzi tendente, tra l'altro, a turbare il regolare svolgimento della nostra attività, ad indurre in errore il pubblico dei consumatori e, comunque, a porre in essere atti di concorrenza sleale. Nel dichiararvi incondizionata fiducia e stima, vi assicureremo sempre la nostra assistenza anche legale per favorire il regolare svolgimento del rapporto. L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti.”*

Pertanto, con riguardo al nome a dominio IMCOFREENET.IT, il Collegio ritiene non dimostrata e provata la sussistenza del primo requisito previsto dall'art. 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute.

## **b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L'art. 3.6 del Regolamento prevede 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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Il Resistente, al quale gli atti del presente procedimento sono stati ritualmente notificati dalla Camera Arbitrale di Milano, non ha prodotto alcuna replica e ha dunque rinunciato a far valere nella presente procedura di opposizione prove a sostegno del proprio diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio oggetto di opposizione nella presente procedura. E' pertanto sufficiente che la Ricorrente provi l'insussistenza di un qualsiasi diritto o titolo del Resistente in relazione ai nomi a dominio oggetto di opposizione.

La Ricorrente ha documentato di aver concesso in licenza d'uso alle società rappresentate dal Resistente, VV Italia Group e VV Italia, alcuni Marchi IMCO – tra i quali, peraltro, non figura il Marchio IMCO COOKING SYSTEM di titolarità della Ricorrente – e che detta licenza d'uso è stata risolta con lettera raccomandata a/r del 06/10/2014. In particolare, la Ricorrente ha documentato che il contratto di licenza (risolto) comunque non prevedeva alcuna facoltà in capo alle società licenziatarie di registrare nomi a dominio comprendenti o corrispondenti ai Marchi IMCO concessi in licenza d'uso. Inoltre il contratto espressamente prevedeva, in aderenza alle norme in materia di marchi contenute nel Codice della Proprietà Industriale, il divieto di registrare, sia durante il contratto sia alla sua cessazione, marchi o segni identici o simili ai Marchi IMCO concessi in licenza d'uso, quindi al Marchio IMCO COOKING SYSTEM.

Oltre a ciò, la Ricorrente ha documentato il patto di non concorrenza e indicazioni generali di buon comportamento di cui all'Allegato D del contratto di licenza (ora risolto) tra la licenziataria della Ricorrente, IMCO COOKING SYSTEM S.r.l. e le due società rappresentate dal Resistente.

Dagli atti del procedimento risulta inequivocabilmente che il Resistente, in quanto legale rappresentante, presidente del consiglio di amministrazione e socio di VV Italia Group e VV Italia, licenziatarie di alcuni Marchi IMCO fino alla data di risoluzione del relativo contratto di licenza, prima dell'avvio dell'opposizione, non ha in buona fede usato o si è preparato oggettivamente a usare i nomi a dominio oggetto di opposizione per offerta al pubblico di beni e servizi.

Innanzitutto, il Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio era perfettamente a conoscenza dei diritti sul Marchio IMCO COOKING SYSTEM e sui Marchi IMCO di titolarità esclusiva della Ricorrente e del suo uso da parte della licenziataria del Marchio IMCO COOKING SYSTEM ovvero IMCO COOKING SYSTEM S.r.l..

Le due società infatti operano nello stesso settore, ovvero quello della vendita diretta di articoli e accessori per la casa a marchio “IMCO”. E' principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente.

Come anche osservato nella decisione di riassegnazione dei nomi a dominio IMCOCOOKINGSYSTEM.COM e IMCOCOOKINGSYSTEM.NET, *Swiss Eco Patent S.A. v.*



*Verdicchio Simone, Caso WIPO n. D2014-1712*, il rivenditore di beni o servizi (o il licenziatario) del ricorrente in genere ha un interesse legittimo in un nome a dominio corrispondente al marchio che contraddistingue detti beni o servizi; ma nel caso di specie, il Resistente non ha alcun titolo in relazione ai nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT con riferimento ai quali il Marchio IMCO COOKING SYSTEM non formava oggetto del contratto di licenza con le due società dallo stesso Resistente rappresentate; anzi ne vietava espressamente la registrazione; né VV Italia o VV Italia Group commercializzavano o commercializzano prodotti contraddistinti dal marchio IMCO COOKING SYSTEM.

Quanto al nome a dominio IMCOFREENET.IT, ritenendo il medesimo essere corrispondente al marchio IMCO FREE NET, in relazione al quale la Ricorrente tuttavia non ha dimostrato di possedere la titolarità, come invece per i Marchi IMCO e il Marchio IMCO COOKING SYSTEM, risulta provata la circostanza che il Resistente – come anche le società da lui rappresentate – non abbia in buona fede usato né si sia preparato oggettivamente a usare il nome a dominio IMCOFREENET.IT per offerta al pubblico dei propri prodotti; e ciò in quanto non risulta licenziatario del marchio IMCO FREE NET, non è autorizzato a registrare tale marchio dall'attuale titolare, Fall. IMCO FREE NET S.p.A., né è qualificabile come rivenditore autorizzato di prodotti contraddistinti da tale marchio (si veda il precedente par. a2). Le considerazioni sin qui svolte con riguardo al nome a dominio IMCOFREENET.IT rendono superflua la valutazione della sussistenza del requisito di cui all'art. 3.6 lett. c) e art. 3.7 del Regolamento Dispute.

Sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene dunque che non sussistano elementi idonei a configurare, in capo al Resistente, l'esistenza di un diritto o titolo ai nomi a dominio in contestazione e in particolare ai nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT. Pertanto, con riguardo a questo ultimi, si ritiene sussistere anche il secondo requisito previsto dall' art. 3.6 lett. b) del Regolamento Dispute.

### **c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Il terzo requisito previsto per l'accoglimento del reclamo e l'assegnazione del nome a dominio è che il ricorrente provi che il nome a dominio oggetto di opposizione sia stato registrato e usato in mala fede (cfr. art. 3.6 lett. c) e art. 3.7 del Regolamento Dispute).

La Ricorrente ha dimostrato la circostanza che i nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSYSTEM.IT e IMCOCOOKINGSISTEM.IT oggetto di opposizione sono stati registrati dal Resistente per impedire al Ricorrente – titolare dei diritti esclusivi sui Marchi IMCO e sul Marchio IMCO COOKING SYSTEM – di usare tali marchi nei nomi a dominio corrispondenti e che gli stessi nomi a dominio siano stati registrati e usati dalle società rappresentate dal Resistente (VV Italia Group e VV Italia) per svolgere attività in concorrenza con quella della Ricorrente e della sua attuale licenziataria IMCO COOKING SYSTEM S.r.l.

E' altresì dimostrata la circostanza che i nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSYSTEM.IT e IMCOCOOKINGSISTEM.IT oggetto di opposizione siano stati registrati e usati dal Resistente e dalle società da lui rappresentate con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente e, in particolare, della licenziataria della Ricorrente, IMCO COOKING SYSTEM S.r.l.; tanto più che le registrazioni venivano eseguite nel corso di un contenzioso in atto tra la Ricorrente e le due società rappresentate dal Resistente e che tutti i nomi a dominio sono utilizzati mediante re-indirizzamento al sito web <http://www.vvitaliasrl.com/>.

Sono altresì provate le circostanze che l'uso dei nomi a dominio IMCOCOOKING.IT,

IMCOCOOKINGSYSTEM.IT e IMCOCOOKINGSISTEM.IT sia avvenuto con la precipua intenzione di attrarre gli utenti internet, a scopo di trarne profitto, ingenerando in essi confusione con i marchi di titolarità della Ricorrente e in particolare con il Marchio IMCO COOKING SYSTEM.

Inoltre il fatto di aver registrato più nomi a dominio identici o simili ai Marchi IMCO – nella consapevolezza di non avere diritto o titolo –, rafforza il convincimento che tali nomi a dominio siano stati registrati e usati in mala fede.

Ne discende che la Resistente ha registrato e usato i nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSYSTEM.IT e IMCOCOOKINGSISTEM.IT in mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lett. b), c) e d) del Regolamento Dispute.

### **P.Q.M.**

In parziale accoglimento del Reclamo presentato dalla Ricorrente, il Collegio:

- dispone la riassegnazione dei nomi a dominio IMCOCOOKING.IT, IMCOCOOKINGSISTEM.IT e IMCOCOOKINGSYSTEM.IT a SWISS ECO PATENT S.A.;
- respinge la riassegnazione del nome a dominio IMCOFREENET.IT a SWISS ECO PATENT S.A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 11 febbraio 2015

Avv. Silvia Stabile