



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

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Fials Formazione – Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale
Sede legale: Largo Angioli 12 – Brindisi
Codice fiscale: 91063340748
Partita IVA: 02330460748

rappresentata e difesa da: Avv. Roberto Toscano, come da procura in atti
(*"Ricorrente"*)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Performance srl
Via Capuana 7/B
20157 Milano MI
email info@ecmbox.it

rappresentata e difesa da: Avv. Maria Lucia Zurlo, come da procura in atti
(*"Resistente"*)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

fialsformazione.it

Collegio: Avv. Carlo Bruni.

* * * * *



A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 8 Ottobre 2013 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "fialsformazione.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0* (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "fialsformazione.it".

3. Il PSRD:

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

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "fialsformazione.it" risultava assegnato alla Performance S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED". Non essendo presenti altri recapiti di contatto, il PSRD richiedeva al competente Registro la comunicazione dei dati della parte assegnataria per effettuare le successive notifiche.

4. In data 9 Ottobre 2013 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0*, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@ecmbox.it, come comunicato dal Registro) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "fial-



sformazione.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link..

5. In data 14 Ottobre 2013, come da avviso postale di ricevimento veniva effettuata la consegna del reclamo completo di tutti gli allegati al destinatario.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 14 Ottobre 2013 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

in data 22 ottobre il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 14 Ottobre 2013 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto l'8 Novembre 2013.

6. In data 31 ottobre 2013 il Resistente faceva pervenire entro i termini la propria memoria difensiva di replica in formato elettronico (poi ricevuta completa di tutti gli allegati in formato cartaceo), mediante procuratore nominato in atti. La memoria di replica veniva comunicata alle parti in pari dati.



7. In data 1° Novembre 2013 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "fialsformazione.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA FIALSFORMAZIONE S.R.L.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente dichiara di essere esclusiva titolare dei segni *FIALS* e "*Fialsformazione*", quest'ultimo registrato come proprio marchio.

Sostiene inoltre la Ricorrente che il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico al marchio (incorporato totalmente nel nome a dominio) oltre ad essere identico alla denominazione dell'Associazione Tecnico Professionale.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno "FIALS" o "Fialsformazione" e con il corrispondente nome a dominio né che sia mai stato autorizzato dal Fials Formazione a registrare e/o fare uso dei segni FIALS o Fialsformazione come marchio o come nome a dominio, né il Resi-



stente pone in essere alcun legittimo utilizzo non commerciale del nome a dominio contestato.

* * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio include integralmente il marchio di fatto della Ricorrente a scopo volutamente decettivo della utenza alla ricerca sulle reti di comunicazione elettronica dei servizi di formazione della Fials Formazione Associazione tecnico Scientifica Intercategoriale;
- b) il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione consente di raggiungere il sito web www.formazione.ecmbox.it utilizzato dal Resistente a scopo di concorrenza sleale in quanto operante nel medesimo comparto merceologico dei servizi di formazione ove opera la Ricorrente;
- c) il nome a dominio opposto è utilizzato ai fini di *redirect* sul sito del Resistente;
- d) l'utilizzo improprio del segno "*fialsformazione*" incluso interamente nel nome a dominio è attestazione della malafede in quasi tutte le forme codificate dall'art. 3.7 del Regolamento, per lo meno con riferimento alle lettere (c), (d) ed (e).

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio fialsformazione.it in proprio favore.

* * * * *



C. LA POSIZIONE DELLA PERFORMANCE S.R.L.

Il Resistente sostiene di detenere nella piena legittimità il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione e, a fondamento della propria posizione, asserisce, tra l'altro, quanto segue:

- a) che fin dal 2006 ha utilizzato legittimamente il nome a dominio fialsformazione.it (dapprima insieme all'Associazione Fials Regione Lombardia e come Fialsformazione S.r.l., poi come Performance S.r.l.);
- b) che la Ricorrente sarebbe stata fin dall'inizio perfettamente a conoscenza e non avrebbe contestato l'uso del nome a dominio, come attesterebbero numerose comunicazioni fra le parti;
- c) che è il realtà il Resistente a subire danno dalle pretese della Ricorrente, vista la intensa attività svolta nel settore dei servizi di formazione dalla Performance S.r.l., attestata dalla organizzazione in otto anni di oltre 350 corsi in tutta Italia (a fronte della asserita totale inattività nel medesimo settore merceologico della Ricorrente fin dalla data della sua costituzione, nel 2010);
- d) che proprio l'intenso investimento sul segno e sul dominio fialsformazione.it condotto in oltre otto anni dal Resistente ne avrebbe accreditato e consolidato la notorietà nel relativo mercato dei servizi di formazione medica ECM;
- e) che sono da respingere tutte le ipotesi di mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio fialsformazione.it come indicate dalla Ricorrente, sia perché non verificate sia perché non provate dalla Ricorrente;
- f) che viceversa sono state provate dal Resistente le ipotesi di cui all'art. 3.6 lettere (f)-(h) del Regolamento Dispute che fondano il diritto o titolo dell'attuale assegnatario al mantenimento del nome a dominio;
- g) che in base al quadro normativo ordinario in materia di Proprietà Industriale e al principio di priorità, è il Resistente (titolare del dominio contestato dal 2006) e non la Ricorrente (titolare del marchio corrispondente solo dal 2010) ad avere diritto e titolo al nome a dominio.



Conclude dunque il Resistente per l'integrale rigetto del reclamo promosso dalla Fialsformazione Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

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

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

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, 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 ad usare il nome a dominio o un nome a 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;
- 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.



* * * * *

E. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI DEL RESISTENTE.

Performance S.r.l. ritiene che la procedura di riassegnazione avrebbe dovuto essere avviata dalla Ricorrente anche nei confronti del diverso soggetto Associazione Fials Formazione Regione Lombardia, in forza della Convenzione Quadro dell'8 Febbraio 2010 (cfr. doc. 1 fasc. res.) tra Performance S.r.l. (allora denominata Fials Formazione S.r.l.) e detta Associazione, "proprietaria" del nome a dominio fialsformazione.it affidato in gestione – proprio in forza della convenzione – alla Fials Formazione S.r.l.

Ritiene sostanzialmente il Resistente – in via preliminare – che vi sarebbe carenza di legittimazione passiva o per lo meno si dovrebbe procedere ad integrazione del contraddittorio.

Come è noto, l'assegnazione in uso delle risorse Internet rappresentate dai nomi di dominio non può che avvenire in via esclusiva e con solo riferimento ad un unico soggetto che – in base alla regola *first come first served* – ne richiede per primo la registrazione. In altri termini, è allo stato legalmente e tecnicamente impossibile registrare lo stesso nome a dominio onde consentirne contemporaneamente la titolarità condivisa tra più soggetti. Inoltre, l'introduzione della procedura di riassegnazione successivamente alla opposizione formale deve basarsi esclusivamente sulle risultanze formali di cui al Database dei Nomi Assegnati, che – ovviamente – al momento della introduzione della presente procedura prevedeva (e prevede) la Performance S.r.l. come unico soggetto formalmente assegnatario del nome a dominio fialsformazione.it (sia come Registrante che come Contatto Amministrativo).

Dalle risultanze formali non risulta alcuna titolarità amministrativa in capo alla Associazione Fials Formazione Regione Lombardia, soggetto del tutto estraneo alla presente procedura di riassegnazione.

Per quanto sopra dedotto e chiarito, l'eccezione preliminare del Resistente deve essere dichiarata infondata e come tale va respinta.



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

Il nome a dominio "fialsformazione.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio nazionale registrato n. 0001560636 del 7 Marzo 2013 utilizzato dalla Ricorrente.

Con riferimento alle doglianze del Resistente in merito al rapporto di anteriorità della registrazione del segno fialsformazione come nome a dominio (registrato nel 2006) rispetto alla stessa data di costituzione della Ricorrente (nel 2010) e alla addirittura successiva registrazione del marchio corrispondente (nel 2013), questo Collegio osserva quanto segue.

Va ricordato che l'articolo 3.6(a) del Regolamento non limita alla sola titolarità di un marchio identico il requisito richiesto per fondare il proprio corrispondente diritto al nome a dominio opposto: il nome a dominio contestato può difatti essere "*identico o tale da indurre confusione*" anche rispetto ad "*un altro segno distintivo*" su cui il ricorrente vanta diritti.

Se si pone mente al segno "Fials" (che rappresenta la parte "forte" del segno e il cuore della riconoscibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, essendo l'elemento verbale "formazione" pure incluso nel segno privo di rilievo distintivo) allora il rapporto cronologico si inverte. E' vero che il segno FIALS – che è l'acronimo della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità, notissima organizzazione sindacale italiana rappresentativa dei lavoratori del comparto sanitario pubblico e privato, diffusa sull'intero territorio nazionale – non è di formale titolarità della Ricorrente¹, ma detta Ricorrente è una articolazione associativa creata dalla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità, e come tale licenziataria – anche in via implicita e di fatto – anche del segno FIALS (che – in diversa prospettiva – codesto Collegio ritiene altresì consolidato marchio di fatto nel periodo 1972 – data di fondazione dell'Organizzazione Sindacale – fino al 10 Maggio 2000, data della formale registrazione).

¹ Il marchio denominativo-figurativo "FIALS" risulta depositato dall'OO:SS. F.I.A.L.S. la prima volta il 10 Maggio 2000 al n. 0000899179.



Non essendo emersa dagli atti di entrambe le Parti alcuna prova a sostegno del fatto che l'Associazione Fials Formazione Regione Lombardia, la Fialsformazione S.r.l. e la Performance S.r.l. siano mai state collegate e/o autorizzate (all'uso del segno "FIALS") dalla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità prima e/o dalla Fials Formazione Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale a partire dal 2010², deve ritenersi ai soli fini decisori e nella limitata cognizione di codesto Collegio, che la stessa assunzione del segno FIALS (sia nelle rispettive denominazioni che nel nome a dominio contestato) già nel 2006 contrastasse con i legittimi e precedenti diritti di proprietà industriale (anche in via di fatto) della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità (che non è comunque parte della presente procedura) prima e della Fials Formazione Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale dopo, a partire dal 2010.

In conclusione: per lo meno dall'anno 2000 (se non dal 1972) nessun altro soggetto diverso dalla FIALS e da sue articolazioni (come è la Ricorrente) avrebbe potuto legittimamente appropriarsi e fare uso del segno FIALS, e ciò proprio in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi ora codificato dall'art. 22 C.P.I.

E si noti che le comunicazioni prodotte dal Resistente (es: email del 10.7.2006 o del 16.5.2007) non attestano affatto alcuna proattiva autorizzazione dell'avente diritto, come invece indirettamente vorrebbe il Resistente (ne financo alcuna tacita accettazione del comunicato utilizzo del segno e del dominio, che sarebbe comunque irrilevante ai fini del fondamento di asseriti ma inesistenti diritti sul segno).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

² E in termini induttivi codesto Collegio ritiene significativo il radicale cambiamento della denominazione del Resistente da Fials Formazione S.r.l. a Performance S.r.l. così come la scomparsa del segno FIALS dal sito formazione.ecmbox.it e l'impossibilità di reperire informazioni su Internet sulla Associazione Formazione Regione Lombardia in quanto tale e associata al segno "FIALS".



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

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

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto



- riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

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

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *fialsformazione.it* da parte del Resistente è stata provata dal Ricorrente con riferimento alle ipotesi sub lettere (d) e (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Con riferimento all'utilizzo del nome a dominio oggetto della presente procedura al fine di operare un *redirect* sul sito web del Resistente *formazione.ecmbox.it* deve ritenersi che la Ricorrente abbia provato la relativa malafede ai sensi per lo meno del requisito di cui all'art. 3.7 lettera (d). Per costante prassi decisoria sulle rassegnazioni di nomi a dominio internazionali come decise dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, il *redirect* verso il proprio sito web di un nome a dominio di titolarità un concorrente terzo nello stesso settore merceologico è in *re ipsa* prova della malafede (cfr. ex multis: Caso 2004/537 *Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc., Staples Contract and & Commercial, Inc. v. John Morgan*; Caso 2013/0171 *Two Chicks and Co. LLC ("Two Chicks") v. Two Southern Chicks / Kinsey Bates*). E ciò indipendentemente dalla "temporaneità" o meno della durata del *redirect* medesimo o da asserite motivazioni tecniche e/o dall'effettivo risultato di aver attratto o meno un numero più o meno ampio di utenti.

Deve inoltre ritenersi che la Ricorrente abbia provato altresì la ipotesi di malafede di cui all'art. 3.7(e) del Regolamento.



Sul punto occorre precisare che la limitata cognizione del Collegio nelle procedure di riassegnazione obbliga il medesimo Collegio a fondare le proprie determinazioni sulle risultanze formali che emergono al momento della introduzione della procedura di riassegnazione. In tale prospettiva, la valutazione del collegamento tra il nome o la denominazione del Resistente con il nome di dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione deve essere condotto (come difatti svolto dalla Ricorrente) con esclusivo riferimento alla denominazione Performance S.r.l. e non a precedenti denominazioni. E in tale prospettiva è oggettivo che la Ricorrente abbia dimostrato l'inesistenza di qualsiasi collegamento (né lo ha dimostrato al contrario il Resistente) tra nome a dominio e la Performance S.r.l., integrandosi condizioni necessaria ma anche sufficiente ai fini della prova della malafede.

Le circostanze della vicenda inducono poi codesto Collegio – nella valutazione di altre ipotesi di mala fede nella registrazione e nel mantenimento della registrazione– a svolgere le seguenti considerazioni. Che il nome a dominio utilizzato dalla Performance S.r.l. (priva di qualsiasi collegamento con il segno) determini l'attuale effetto di sfruttare a favore del Resistente il valore suggestivo del noto segno "FIALS" è circostanza che attualmente impedisce alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio "fialsformazione.it" integrando così l'ipotesi ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) del Regolamento.

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Ricorrente del dominio contestato "fialsformazione.it" sono per sé fatti che impediscono alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri servizi di formazione nel comparto medico-sanitario all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i servizi della Ricorrente è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale ".it".

Appare quindi dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo "fialsformazione.it" nelle forme appropriate e di divulgarlo in primis, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.



L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio (anche di fatto) anche in Internet.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

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

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

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

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 ad usare il nome a dominio o un nome a 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;



- 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.

Nonostante il Resistente abbia svolto una pregevole difesa delle proprie posizioni, codesto Collegio ritiene che nessuna delle pur suggestive argomentazioni abbiano comprovato l'esistenza almeno dei requisiti sub lettere (a) e (c) che precedono [(essendo ovviamente esclusa la dimostrabilità del requisito sub lettera (b)].

E ciò perché anche nel 2006 (data di registrazione del dominio e di asserita priorità come sostenuta dal Resistente) l'utilizzo del segno FIALS da parte di soggetti diversi dalla Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (e sue legittime articolazioni) non poteva essere considerato in buona fede (stante il consolidamento del segno FIALS come riferito alla sola organizzazione sindacale *de quo*).

Inoltre, l'attuale mantenimento del nome a dominio da parte della Performance S.r.l. non può configurare in capo al Resistente alcun legittimo utilizzo commerciale: per essere legittimo, difatti, tale utilizzo dovrebbe escludere lo sviamento della clientela (su cui nessuna delle Parti del procedimento ha fornito prove in un senso o in quello opposto dell'inesistenza dello sviamento) o la attuale violazione di un marchio registrato (che è invece oggettiva).

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Fials Formazione – Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "fialsformazione.it".



DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

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

Roma, 15 Novembre 2013

Avv. Carlo Bruni