



## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "fimigas.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 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

### **Denominazione e sede legale del ricorrente**

Denominazione sociale: Termics S.r.l.

Indirizzo sede legale: Via San Predengo, 27/29, Loc. Costa S. Abramo

CAP: 26022

Città: Castelveverde

Provincia: Cremona

Italia

Legale rappresentante: Sig. Adriano Bruno Conca (C.F. CNCDNB47B22B129Q)

Indirizzo di Posta elettronica: [termics@raccomandata-ar.com](mailto:termics@raccomandata-ar.com)

C.F. e P.IVA 00774640197

("Ricorrente")

### **Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il ricorrente**

Cognome: Formigaro

Nome: Ivo

Indirizzo: Via S. Giuseppe 17

Città: Cremona

Italia

Recapiti telefonici: 02.89282379

Indirizzo di Posta elettronica: [ivo.formigaro@milano.pecavvocati.it](mailto:ivo.formigaro@milano.pecavvocati.it)

Codice Fiscale FRMVIO62C25F7040

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

Sig. Martin Durr

Indirizzo: Park Str. 65 - 51377 Leverkusen (Germany)

Indirizzo di Posta elettronica: [georgetme@yahoo.com](mailto:georgetme@yahoo.com)

("Resistente")



**Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:**

fimigas.it

**Collegio (unipersonale):** Avv. Cristiano Bertazzoni.

\* \* \* \* \*

**A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

**1.** In data 8 Ottobre 2019 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 "*fimigas.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 2.1* (di seguito "*Regolamento*") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*fimigas.it*".

**3.** Il PSRD:

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

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*fimigas.it*" risultava assegnato a soggetto i cui dati non sono riportati. Il PSRD effettuava dunque specifica richiesta al registro e otteneva in data 9 Ottobre 2019 le relative informazioni. Il nome a dominio "*fimigas.it*" risultava assegnato al Sig. Martin Durr, residente in Park Strasse n. 65 - 51377 Leverkusen (Germania). Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged / serverDeleteProhibited*".

**4.** In data 10 Ottobre 2019 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1*,



alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica [georgetme@yahoo.com](mailto:georgetme@yahoo.com) come comunicato dal Registro) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "fimi-gas.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 lavorativi 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 24 Ottobre 2019 le Poste tentavano di effettuare la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio fimigas.it.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 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 24 Ottobre 2019 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;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 24 Ottobre 2019 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

**6.** In data 3 Dicembre 2019, scaduto il termine di 25 giorni lavorativi entro il quale il Resistente avrebbe dovuto far pervenire una propria memoria di replica, il PSRD comunicava alle Parti di non aver ricevuto riscontro dal Resistente, pur ritualmente notificato. Contestualmente, il PSRD procedeva a



verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - 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 e il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "fimigas.it", trasmettendo all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA SORRENTO TERMICS S.R.L.**

La Ricorrente dichiara di essere una società operante nel settore della progettazione e realizzazione di sensori, misuratori e sistemi per il controllo della pressione e della temperatura che a seguito della procedura competitiva indetta dal Fall.to Fimigas S.r.l., è risultata assegnataria definitiva, tra l'altro, anche del marchio "FIMI GAS" (Allegato 1 – *Provvedimento di Assegnazione Beni*, fasc. Ric.).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, la Ricorrente afferma:

1. di essere titolare del marchio di fatto "FIMI GAS" al momento della attivazione della procedura di opposizione avanti al Registro (in data 21 Maggio 2019);
2. di essere titolare del marchio europeo denominativo-figurativo "FIMI GAS" dal 15 Maggio 2019 (data di deposito della domanda, con registrazione a tale momento retroattiva del 25 Settembre 2019 n. 018065046, cfr. doc. 8 Fasc. Ric.).

oltre che della registrazione del nome a dominio fimigas.com del 19 aprile 2019.

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con i marchi e la ragione sociale della Ricorrente, quest'ultima dichiara "come il nome a dominio "fimigas.it", attualmente assegnato all'odierno resi-



*stente, sia identico rispetto al marchio “FIMIGAS” di cui la ricorrente è esclusiva titolare e che al tempo della procedura di opposizione ex art. 5 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio cc.TLD.it era da considerarsi solo “di fatto”.*

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 non svolge considerazioni.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma che il Resistente ha registrato il nome a dominio “fimigas.it” con l’unico scopo di attrarre gli utenti di internet sul proprio sito al fine di trarne profitto, costruendo un sito web per la vendita on line di occhiali e ingenerando conseguentemente confusione con il marchio “FIMI GAS”.

Lamenta infine la Ricorrente che il Resistente non è conosciuto con il nome di dominio registrato, non esistendo alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

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

\* \* \* \* \*

#### **C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. MARTIN DURR.**

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

#### **D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE TERMICS S.R.L.**

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, 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 o a 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.

Preliminarmente, appare opportuno ricordare alle Parti la natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale della procedura di riassegnazione, da cui consegue che l'esperto investito del potere decisorio non può travalicare detta natura andando oltre i limiti della sua cognizione e competenza, che sono rappresentati dalla esclusiva valutazione:

quanto al ricorrente, se egli abbia provato

1. l'identità tra nome dominio contestato e marchio – o marchi - su cui vanta diritti; oppure
2. l'identità tra nome dominio contestato e altro segno distintivo aziendale su cui vanta diritti; oppure
3. l'identità tra nome dominio contestato e il proprio nome e cognome; oppure



4. la idoneità del nome a dominio contestato a “*indurre in confusione*” il pubblico di riferimento rispetto ad un marchio – o a dei marchi – o ad un altro segno distintivo aziendale o al nome e cognome su cui il ricorrente vanta diritti;
5. la malafede nella registrazione e nel successivo utilizzo del nome a dominio contestato;

quanto al resistente, se egli abbia provato

1. un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, eventualmente anche in riferimento alle ipotesi codificate (in via solo esemplificativa e non esclusiva) dall’articolo 3.6 del Regolamento Dispute.

E’ escluso – in altri termini – il potere dell’esperto di compiere valutazioni proprie di un organismo giurisdizionale (come ad esempio sulla natura dei marchi o sulla loro validità o efficacia), dovendosi egli limitare ad un esame amministrativo e comparativo delle allegazioni documentali delle Parti, pur nell’ambito dei “*principi di diritto dell’ordinamento italiano*” (cfr. art. 4.15 del Regolamento Dispute). In caso contrario, ne sarebbe viziata non solo la decisione del singolo caso, ma la natura stessa della procedura di riassegnazione.

In tale specifica ed esclusiva prospettiva, si formulano le considerazioni che seguono.

\* \* \* \* \*

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

Preliminarmente va osservato che nel momento in cui il Resistente fa richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio fimigas.it (8 aprile 2019), la Ricorrente non avrebbe neanche la legittimazione ad agire: difatti, nello stesso giorno si svolge l’asta fallimentare a seguito della quale – come emerge dalla comunicazione di assegnazione dei beni (doc. 1 – Fasc. Ric.) – solo in data 15 aprile 2019 il giudice del Fallimento assegna i beni della società fallita.

Afferma la Ricorrente che “*la Società, a seguito della procedura competitiva indetta dal Fall.to Fimigas S.r.l., è risultata assegnataria definitiva, tra l’altro, anche del marchio “FIMIGAS”*”. Tuttavia, il doc. 1 (*Assegnazione dei Beni*) del fascicolo della Ricorrente è solo una comunicazione generica priva della



specifica individuazione di ciascuno ei beni materiali e immateriali effettivamente assegnati alla Termics S.r.l., di talchè questo Collegio non può ritenere provata – basandosi solo sul doc. 1 - l’assegnazione né di un formale titolo di proprietà industriale “FIMI GAS” (circostanza tra l’altro esclusa dalle verifiche – che hanno dato esito negativo - condotte sulla eventuale pregressa titolarità di un marchio registrato “FIMI GAS” in capo alla società fallita) né del marchio di fatto come acquistato da Termics S.r.l. dal Fallimento.

Tuttavia, dalla documentazione depositata dalla Ricorrente, è possibile inferire con ragionevole certezza che almeno a partire dal 15 aprile 2019 Termics S.r.l. (data del provvedimento del giudice fallimentare con il quale sono stati assegnati alla Ricorrente i beni della società fallita) è la titolare esclusiva del segno “FIMI GAS”: ad esempio, dalla associazione dei segni di Termics S.r.l. e della società fallita sui prodotti che nel 2019 Termics ha presumibilmente installato (cfr. doc. 9), fino al deposito della domanda di marchio europeo “FIMI GAS” (cfr. docc. 3 e 8) circa un mese dopo l’assegnazione dei beni che di certo avrebbe violato i diritti della curatela fallimentare ove non fosse stata basata su diritti di esclusiva nel frattempo acquistati dalla Ricorrente.

Chiarita la questione della prova della titolarità del marchio di fatto, occorre allora verificare se la Ricorrente – che acquisisce un formale titolo di proprietà industriale solo successivamente alla data di richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio fimigas.it da parte del Resistente – possa far valere nella presente procedura di riassegnazione diritti sul segno “FIMI GAS” antecedenti alla data dell’8 aprile 2019.

Afferma la Ricorrente che *“nel caso di specie, per quel che attiene al marchio di fatto FIMIGAS entrambi i requisiti dell’uso e della notorietà risultavano sussistenti, in quanto tale segno distintivo era presente non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale fin dall’anno 1973 (anno di costituzione della società Fimigas S.r.l.)”*.

Effettivamente, questo Collegio ha avuto modo di appurare che la società fallita:

1. *“nasce nel 1966 come produttore di strumenti di misura per fluidi liquidi e gassosi. In realtà, i suoi soci fondatori operavano nel campo della strumentazione di misura già dalla fine degli anni '40: il 1 ottobre 1947 risulta infatti costituita la Ditta ing. Biondi & Terenghi per la "costruzione di apparecchi di controllo termico". Già all'inizio degli anni '50, la Biondi e*





*Terenghi realizza i primi misuratori di gas metano per le industrie che nella pianura padana usano il nuovo combustibile gassoso. E tale attività, sempre più specializzata, continua anche durante le trasformazioni societarie avvenute fino alla costituzione di Fimigas”;*

2. da accertamenti condotti sull’archivio digitale ([www.archive.org](http://www.archive.org)) dei siti Internet, il segno “*fimigas*” della società fallita risulta utilizzato sul web a partire per lo meno dal 2004;
3. la informazioni e l’utilizzo del segno da parte della società fallita su Internet sono antecedenti alla data dell’8 aprile 2019, corrispondente alla data di assegnazione in uso del nome a dominio *fimigas.it* al Resistente.

Questo collegio non può prendere in considerazione le prove sul pre-uso fornite dalla Ricorrente (ad esempio i docc. 10 e 11): trattasi di meri file privi di qualsivoglia attitudine probatoria.

Tuttavia, la attività della società fallita risalente negli anni e le prove di pre-uso del segno “FIMI GAS” desumibili da una mera ricerca sul web portano questo Collegio alla convinzione che il segno “FIMI GAS” abbia le caratteristiche richieste dall’ordinamento giuridico per essere considerato un marchio di fatto ai sensi della relativa disciplina vigente di cui al d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

E dunque – con l’acquisizione da parte di Termics S.r.l. dei beni della società fallita, unitamente al subentro nei pregressi rapporti giuridici – la Ricorrente può validamente far valere nella presente procedura di riassegnazione i diritti sul segno “FIMI GAS” quale marchio di fatto, sorti antecedentemente alla data dell’8 aprile 2019.

Questo Collegio ritiene altresì di precisare quanto segue in merito alla successione cronologica della imputabilità di diritti. E’ vero, da un punto di vista strettamente formale, che il Resistente richiede l’assegnazione in uso del nome a dominio *fimigas.it* in data antecedente alla acquisizione formale di diritti, facoltà e prerogative, che spettano alla Ricorrente solo a seguito del (successivo) subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla società fallita e a seguito della data di registrazione del marchio europeo “FIMI GAS” (del 25 Settembre 2019, con efficacia retroattiva alla data del deposito, il 15 Maggio 2019). E’ però altrettanto vero che la differenza di pochissimi giorni (l’8 aprile 2019 è il giorno dell’asta fallimentare, il 15 aprile 2019 il giudice fallimentare assegna i beni; il 19 aprile Termics S.r.l. registra il nome a dominio *fimigas.com*; il successivo 15 Maggio 2019 procede al deposito della domanda



di marchio europeo “FIMI GAS”) non consente di formulare valutazioni a vantaggio del Resistente, soprattutto in merito ad eventuali pregressi diritti o circa la eventuale buona fede nella registrazione.

In base a tutto quanto precede, questo Collegio può in ogni caso effettuare le valutazioni nella prospettiva dell’art. 3.6.(a) del Regolamento Dispute, basandosi esclusivamente sulla idoneità del nome a dominio contestato “*fimigas.it*” a “*indurre in confusione*” il pubblico di riferimento rispetto al marchio di mero fatto “FIMI GAS”.

D’altra parte, ciò è coerente e legittimo:

- in base alle considerazioni sopra svolte circa la acquisita distintività a seguito del pre-uso (anche in base alla consolidata prassi decisionale dell’OMPI per cui “*l’utilizzo nel commercio di una ragione sociale consolidata presso il mercato di riferimento è un fattore legittimante il fondamento di diritti su un marchio non registrato*”, si vedano le decisioni *Nordtek Imexco v. Nordtek imex* – Caso n. D2017-2446; *Arnold Bernhard & Co., Inc. v. PrivacyProtect.Org / Kevin Dale Press*, Caso n. D2010-1511; *Synthite Limited v. Synthite Chemicals*, Caso n. D2013-1518);
- in base alla previsione dell’articolo 3.6, lettera (a) del Regolamento Dispute, che fa riferimento in generale al “*marchio su cui il ricorrente vanta diritti*”, non prescrivendo che esso sia incorporato in un vero e proprio titolo di proprietà industriale concesso.

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

Il nome a dominio “*fimigas.it*” del Resistente, difatti, include per intero gli elementi distintivi – meritevoli di protezione per quanto sopra - del corrispondente marchio di fatto di titolarità della Ricorrente.

Questo Collegio ritiene dunque integrata la condizione sub. art. 3.6, lettera (a) del Regolamento Dispute e la idoneità del nome a dominio contestato a indurre in confusione rispetto al marchio di fatto rispetto al quale la Ricorrente vanta legittimi diritti.

\* \* \* \* \*



## **F. 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 trarre 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 *fimigas.it* da parte del Resistente è provata dalla Ricorrente solo in quanto riconducibile alla ipotesi sub lettera (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Non richiede difatti particolari argomentazioni la prova fornita dalla Ricorrente circa la circostanza – valevole ai sensi dell'articolo 3.7, lettera (e) – che il Sig. Martin Durr non è personalmente conosciuto, come soggetto di diritto privato, con gli elementi inclusi nel nome a dominio *fimigas.it* per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile – a livello di conoscenza commerciale presso il pubblico con quel segno – con il Resistente.

Non è per altro verso possibile prendere in considerazione la prova fornita dalla Ricorrente ai sensi dell'art. 3.7, lettera (b) per attestare la malafede del Resistente nella vendita on line di occhiali. Come è noto, difatti, le due ipotesi previste dalla norma devono verificarsi contestualmente (*“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”*). Manca nella vicenda in esame l'uso concorrenziale del dominio (non essendo concorrenziale la vendita on line di occhiali con la fornitura di apparati di misurazione nelle forniture).

Ai sensi dell'art. 3.7 del Regolamento questo Collegio ritiene di rilevare ulteriore prova di malafede nell'aver il Resistente disattivato il sito web attivo al di sotto della URL *fimigas.it*.



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.

\* \* \* \* \*

**G. 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 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 la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

**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 Termics S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*fimigas.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, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

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

Roma, 16 Dicembre 2019

Avv. Cristiano Bertazzoni

*Avv. Cristiano Bertazzoni*