

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "agevolazionialeimprese.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"* .

* * * * *

Ricorrente:

Telematica Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, la "Ricorrente")

Indirizzo: Via Bramante 43

CAP: 05100

Città: Terni Provincia: TR Stato: Italia

Recapiti telefonici: 0744392201 Fax: 0744428739

Legale rappresentante: Sig. Simone Mangoni - email s.mangoni@telematicaitalia.it

Resistente:

Finsystem S.r.l. (di seguito, per brevità, la "Resistente")

Indirizzo: Via Cappuccini 32/A

CAP: 52013

Città: Ponte a Poppi Provincia: Arezzo Stato: Italia

Recapiti Telefonici: Tel. 0575554631 - Fax: 0575509935

Email: info@finsystemsrl.it

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione:

agevolazionialeimprese.it

Admin: Sig. Federico Vezzosi

Indirizzo. Via Cappuccini 32/A

CAP: 52013

Città: Ponte a Poppi Provincia: Arezzo Stato: Italia

Recapiti Telefonici: Tel. 0575554631 - Fax: 0575509935

Email: info@finsystemsrl.it

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 13 Maggio 2011 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 "agevolazionialeimprese.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 "agevolazionialeimprese.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, 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 "agevolazionialeimprese.it" risultava assegnato alla Finsystem S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 18 Maggio 2011 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica info@finsystemsrl.it come tratto dal DBNA e presso l'indirizzo email tratto dal sito ufficiale della Resistente studiofinsystem@arubapec.it) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "agevolazionialeimprese.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava alla 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 la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica info@finsystemsrl.it acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 30 Maggio 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners comunicava alla parti - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 – quanto segue. Il PSRD informava di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di

tutti gli allegati alla Resistente e che in data 23 Maggio 2011, come da timbro postale, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario. Dunque, 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 le poste effettuano o tentano di effettuare la consegna della raccomandata;
- 2) la data del 23 Maggio 2011 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 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 23 Maggio 2011 e che 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 il 17 Giugno 2011.

6. In data 14 Giugno 2011 - entro il termine di scadenza per l'invio di una memoria di replica - la parte Resistente faceva pervenire al PSRD la propria memoria difensiva, completa di allegati, in formato elettronico (successivamente, la memoria e gli allegati venivano altresì fatti pervenire in formato cartaceo alla sede del PSRD). Conseguentemente, di ciò il PSRD informava le parti della procedura con comunicazione del 15 Giugno 2011.

7. In pari data 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 unipersonale (richiesto dalla Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

8. 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 "agevolozionalleimprese.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA TELEMATICA ITALIA 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 afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura quanto segue.

Il segno distintivo "agevolazioni alle imprese" contraddistingue – come marchio di fatto – l'attività societaria e una sezione specifica del portale web di proprietà di Telematica Italia S.r.l. di raccolta di documentazione ufficiale, consulenza e approfondimenti in materia di contributi e agevolazioni alle imprese. Inoltre, sostiene la Ricorrente che tale segno distintivo identifica altresì il titolo della rivista elettronica specializzata omonima della Te-

lematica Italia S.r.l. e rappresenta la denominazione attribuita da Telematica Italia S.r.l. al servizio di raccolta di documentazione ufficiale, consulenza e approfondimento in materia di contributi ed agevolazioni alle imprese a partire dall'anno 2004.

Sempre in base a quanto asserito nel reclamo introduttivo, la Ricorrente sostiene che nel tempo il segno distintivo "agevolazioni alle imprese" ha assunto sempre maggiore rilevanza come proprio marchio di fatto utilizzato con rilevanza nazionale. A sostegno di ciò la Ricorrente adduce le seguenti evidenze:

- a) nell'anno 2005 avviene il lancio del portale esterno al sito di Telematica Italia srl, con gli indirizzi web http://www.telematicaitalia.it/agevolazioni_alle_imprese.htm e <http://www.agevolazioni.telematicaitalia.it>, come evidenziato dagli allegati relativi: 1) all'hosting sui *servers* della società, quali ad esempio le tabelle dei data base, la cui prima data di trasmissione è 28/10/2004 (mentre la data della prima creazione della tabella "Agevolazioni alle imprese" è il 15/06/2005); 2) alle pagine web del portale "Agevolazioni alle Imprese" fotografate dal portale americano <http://www.archive.org/web/web.php>, prodotto e gestito da "Internet Archive", fondato a San Francisco nel 1996 (la Ricorrente prova che le pagine web del portale "Agevolazioni alle Imprese" sono state inserite nel database di Internet Archive nelle date 5, 7, 11, 23, 24 maggio 2006 e 2 e 20 luglio 2006; 3) alla documentazione contrattuale e pubblicitaria in genere nella quale è indicato il servizio denominato "Agevolazioni alle imprese" e dalla quale, oltre ad evincersi la presenza del suddetto servizio, con la denominazione costituente marchio di fatto "Agevolazioni alle imprese", si rileva anche la data di attivazione dell'abbonamento ai servizi informativi e di consulenza di Telematica Italia srl;
- b) "Agevolazioni alle imprese" è una testata editoriale elettronica relativa ad un periodico specializzato a carattere professionale iscritta nel registro nazionale stampa, presso il Tribunale di Terni con il numero 10/09 in data 07/08/2009, registrazione depositata in cancelleria il 10/08/2009; il direttore responsabile della testata online, il Sig. Simone Mangoni, è iscritto per il medesimo periodico (avente titolo "Agevolazioni alle imprese") presso l'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, dal 25/06/2009;
- c) la testata "Agevolazioni alle imprese" è riconosciuta con ufficialità dalla Biblioteca Centrale "G. Marconi Centro Italiano ISSN, con il numero ISSN: 2037-1950, a beneficio di Telematica Italia srl, dal 15/10/2009;
- d) Telematica Italia S.r.l., in qualità di editore e proprietaria del periodico "Agevolazioni alle imprese", è iscritta al R.O.C., Registro Operatori Comunicazione, presso l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, come previsto dalla legge per le pubblicazioni elettroniche aventi il carattere della quotidianità, con il numero 18936, rilasciato il 21/12/2009.

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 afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura che la registrazione della richiesta di assegnazione del dominio effettuata dalla Resistente risale al 09/08/2006 ed è successiva all'uso effettuato con grande successo in Internet da Telematica Italia S.r.l. del segno distintivo "Agevolazioni alle imprese".

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 dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dalla Finsystem S.r.l. in quanto:

- a) la Resistente ha dimostrato di voler utilizzare la sua qualità di intestatario del dominio "agevolazionialeimprese.it" quale impropria fonte di reddito richiedendo alla Ricorrente il pagamento di cifre di molto superiori ai prezzi di mercato per cedere alla Telematica Italia S.r.l. il nome a dominio mediante le vie ufficiali ed ordinarie. A tal fine, la Ricorrente allega lo scambio di email tra le parti con la richiesta della Finsystem S.r.l. di "*cifre superiori ad Euro 5.000,00*" (Euro cinquemila/00) a titolo di prezzo della eventuale cessione del dominio oggetto della presente procedura;
- b) la richiesta di cifre superiori ai 5.000 € per il rilascio del nome a dominio, è prova della detenzione del dominio in malafede da parte della Resistente;
- c) il sito Internet raggiungibile alla URL www.agevolazionialeimprese.it è sostanzialmente inesistente, non contiene informazioni di alcun tipo ma solo una pagina cosiddetta di *domain parking*; dunque il non utilizzo del sito web al di sotto del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione dimostrerebbe non vi è altra ragione per la detenzione del dominio se non quella di utilizzarlo quale fonte impropria di reddito, oltre che di indebita pubblicità;
- d) il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dalla Resistente in quanto mai utilizzato effettivamente per contraddistinguere un sito Internet funzionante ed aggiornato, che sia realmente parte e/o mezzo dello svolgimento della propria attività d'impresa, essendo il nome a dominio detenuto dalla Finsystem S.r.l. solo perché fonte di pubblicità in quanto garanzia di buon posizionamento nei motori di ricerca grazie però all'indebitto sfruttamento della notorietà altrui;
- e) la scelta del nome a dominio "agevolazionialeimprese.it" sarebbe stata consapevolmente adottata dalla Resistente per il fatto che essa consente un ottimo ranking di posizionamento sui motori di ricerca, grazie alla notorietà acquisita dal portale web "Agevolazioni alle imprese" di Telematica Italia srl, premiato dai gestori dei motori di ricerca (ad es. Google) quale fonte più autorevole in materia e quindi sempre primo in ogni interrogazione che abbia al suo interno la frase "agevolazioni alle imprese" o anche solo il lemma "agevolazioni".

Conclude dunque la Ricorrente che essa, in quanto titolare del marchio di fatto a-vente rilevanza nazionale "Agevolazioni alle imprese" fin dal 2004 ed in quanto proprietaria e autrice del portale così denominato, avrebbe diritto e titoli a vedere accolta la propria domanda di riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

* * * * *

LA POSIZIONE DELLA FINSYSTEM S.R.L.

Nella propria memoria di replica, la Finsystem S.r.l. risponde alle argomentazioni della Telematica Italia S.r.l. asserendo quanto segue:

- a) l'acquisto del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe avvenuto in coerenza con l'oggetto e le attività sociali della Resistente nel settore specifico della finanza agevolata e delle agevolazioni alle imprese;
- b) all'atto della registrazione, il dominio in questione non era di proprietà di alcuno e non è stata preclusa alla Resistente la registrazione del medesimo, mentre la Ricorrente avrebbe ben potuto procedere alla registrazione quando il dominio era nella disponibilità di qualsiasi terzo;
- c) in ogni caso la Telematica Italia S.r.l. non avrebbe potuto vantare alcun diritto o titolo sul nome a dominio "agevolazionealleimprese.it";
- d) sarebbero irrilevanti – ai fini della corretta imputazione della titolarità del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione – le diverse modalità mediante le quali le due parti offrono i propri servizi di consulenza finanziaria (esclusivamente in via telematica – la Ricorrente – per via ordinaria – la Resistente);
- e) il mancato ed attuale utilizzo del sito web raggiungibile alla URL agevolazionealleimprese.it sarebbe esclusiva scelta di pertinenza della Finsystem S.r.l. nell'ambito delle proprie legittime strategie commerciali;
- f) la richiesta di Finsystem S.r.l. a Telematica Italia S.r.l. dell'importo superiore ad Euro 5.000,00" (Euro cinquemila/00) per la cessione onerosa del nome a dominio dimostrerebbe di voler mantenere la titolarità del dominio per utilizzarlo in futuro.

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.

* * * * *

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

Il nome a dominio "agevolozionalleimprese.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno (nella forma di marchio figurativo di fatto) utilizzato dalla Ricorrente precedentemente alla registrazione del nome a dominio da parte della Resistente.

Allo scopo di verificare se debba ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento (e la sua dimostrazione da parte della Ricorrente ai fini della riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura), è necessario a giudizio del Collegio premettere alcune considerazioni in materia di "marchio di fatto".

La fattispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell'uso e della notorietà. Per costante Giurisprudenza, la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente. Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta dunque il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente. Spetta ovviamente alla parte ricorrente, in base ai criteri generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., fornire la prova della notorietà del marchio di fatto in una parte sostanziale del territorio dello Stato.

Sempre la Giurisprudenza ha poi chiarito il rapporto tra i diritti conferiti dal marchio di fatto e i nomi a dominio, affermando – ad esempio – che costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio o che l'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.

Inoltre, dal punto di vista normativo, va ricordato l'articolo 12 del d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), a mente del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.

Il principio normativo appena menzionato – evidentemente previsto per la registrazione del marchio – è tuttavia applicabile anche a vicende analoghe a quelle di cui in questa sede ci si occupa in forza del cosiddetto principio di unitarietà dei segni distintivi previsto all'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale ("è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni").

Dalle sopra menzionate premesse occorre valutare se possa trarsi la conclusione che il marchio di fatto della Ricorrente (incontestabilmente oggetto di preuso anteriore alla registrazione del segno come nome a dominio da parte della Finsystem S.r.l., avendo detta Resistente non contestato, ma anzi riconosciuto nella propria memoria di replica tale circostanza) presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l'uso e la notorietà non puramente locale. La conclusione deve ritenersi positiva: la Ricorrente fin dal 2005 ha utilizzato, promosso e consolidato il proprio marchio di fatto "Agevolazioni alle imprese" posizionandolo nel mercato nazionale, diffondendolo in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura dei propri servizi da detto segno contraddistinti continuata e per un considerevole lasso temporale (che ancora continua) e facendo in ultima analisi conseguire negli anni presso il pubblico una notorietà al marchio di fatto in questione da considerarsi non puramente locale. Tale notorietà è altresì dimostrata che la digitazione sul motore di ricerca Google delle *keywords* "agevolazioni alle imprese" porta al risultato di 1.840.000 pagine web, delle quali le prime due occorrenze sono riferite all'attività ed ai servizi della Telematica Italia S.r.l.

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.

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 registrazione e nel mantenimento del nome a dominio agevolazionale *agevolazione@imprese.it* da parte della Finsystem S.r.l. è provata per lo meno con riferimento all'ipotesi sub lettera (a) dell'art. 3.7 del Regolamento. Lo scambio di email tra le parti in merito alla possibile cessione onerosa del nome a dominio oggetto della presente procedura dalla Finsystem S.r.l. alla Telematica Italia S.r.l. rappresenta una tipica circostanza che induce a ritenere che la Resistente – contrariamente a quanto asserito nella propria memoria di replica – sarebbe stata disponibile a trasferire il nome a dominio per un corrispettivo monetario (*"cifre superiori ai 5.000,00 Euro"*) sicuramente *"superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio"*.

A ragionevole giudizio del Collegio, deve ritenersi che se davvero la Finsystem S.r.l. avesse voluto *"mantenere la proprietà del dominio per utilizzarlo in futuro per lo svolgimento della propria attività"* tanto da farne il perno della futura attività societaria, considerato che *"tale dominio verrà utilizzato da Finsystem S.r.l. che ha da poco provveduto a rinnovare completamente il proprio sito"*, il "costo" della cessione e della rinuncia ad un *asset* ritenuto così rilevante dalla Resistente – come si evince dalle argomentazioni esposte nella memoria di replica – sarebbe stato per certo ben superiore alle cifre richieste oppure la risposta della Finsystem avrebbe dovuto essere un diniego assoluto e non negoziabile alla richiesta di cessione.

Dunque la formulazione del "prezzo" della cessione che la Finsystem comunica alla Ricorrente nella email dell'8 Marzo 2011 – lungi dall'essere prova della volontà di mantenere il nome a dominio – è viceversa prova ai sensi dell'art. 3.7(a) del Regolamento.

Inoltre, ciò che assume ulteriore e formale valore ai fini della prova della malafede è anche l'attuale stato di "*passive holding*" in cui la Resistente mantiene il nome a dominio oggetto di opposizione (essendo irrilevanti le argomentazioni sostenute nella propria memoria di replica in merito a future strategie di utilizzo del dominio, argomentazioni comunque in contrasto con lo stato oggettivo dei fatti, per cui ben prima della opposizione della Ricorrente la Finsystem per anni non ha ritenuto di concretizzare tali strategie). Collegandosi al sito agevolazionealleimprese.it, difatti, compare una pagina di *domain parking* in cui – oramai da molto tempo – compare un mero avviso di riserva della registrazione.

Orbene, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "*zegna.mobi*" - Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca).

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.

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.

In tale ottica va verificato se la Resistente, nella propria memoria di replica, abbia dimostrato e provato per lo meno uno dei seguenti requisiti:

- 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.

A giudizio del Collegio la Resistente non ha provato nelle proprie difese alcuno dei requisiti di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento.

Nessuna prova – al di là delle argomentazioni di valore fattuale e di strategia commerciale – è stata fornita in merito all'utilizzo in buona fede del dominio. Né è oggettivamente sostenibile che la Finsystem S.r.l. sia conosciuta *"personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio"*. Sul punto la Resistente sostiene nelle proprie difese che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe avvenuta in coerenza con l'oggetto e le attività sociali della Resistente nel settore della finanza agevolata e delle agevolazioni alle imprese e che anzi *"lo specifico ambito di attività della predetta società"* è quello della *"finanza agevolata – agevolazioni alle imprese"*. Tuttavia, analizzando l'oggetto sociale della Finsystem S.r.l. (*"consulenza amministrativo-gestionale, pianificazione aziendale, studi di fattibilità e ricerche di mercato"*) non vi è alcuno specifico riferimento tale da poter sostenere le argomentazioni che la Resistente svolge nelle proprie difese in merito al proprio *"specifico ambito di attività"*.

Infine, la Resistente non ha fornito alcuna prova (né ha giuridicamente contraddetto quelle fornite dalla Ricorrente, limitandosi nella propria memoria di replica ad offrire soprattutto asserzioni e legittimi giudizi fattuali sulla Ricorrente) in merito all'utilizzo legittimo del nome a dominio *"agevolazionialeimprese.it"*.

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 Telematica Italia S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio *"agevolazionialeimprese.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 <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito web del PSRD.

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

Roma, 29 Giugno 2011

Avv. Cristiano Bertazzoni

11