

**Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto
a procedura di opposizione "trust-italia.it"**

*** *** ***

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli artt. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" – Versione 2.1 (in seguito, per brevità, il "Regolamento") e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it".

Denominazione e sede legale del Ricorrente:

Denominazione sociale: Trust Italia S.p.A.

Indirizzo sede legale: Via Po, 22 – 00198 Roma, Italia

Legale rappresentante: Dott. Gherardo Maria Simone

Procuratore costituito: n.n.

Domicilio eletto: n.n.

Tel.: 06.332287

E-mail: ghsimone@trustitalia.it

PEC: amministrazione@certmail.trustitalia.it

(“*ricorrente*”)

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

Denominazione sociale: Trust S.r.l.

Indirizzo: via Copernico n. 38, 20125, Milano

PEC: trustsrl@pecaruba.it

(“*resistente contumace*”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

trust-italia.it

Collegio (unipersonale):

Avv. Alberto Contini

*** *** ***

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 20 dicembre 2024 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (in seguito, per brevità, anche solo "PSRD") studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio "trust-italia.it" unitamente alla relativa documentazione a supporto;

2. In pari data il PSRD, ai sensi dell'art. 4.3 co. 3 del Regolamento, informava il Registro dell'avvenuta ricezione del reclamo introduttivo. Sempre in pari data, il Registro comunicava al PSDR i dati ufficiali del ricorrente e del titolare del sito web oggetto di contestazione;
3. In data 8 gennaio 2025 il plico cartaceo contenente il reclamo introduttivo e la relativa documentazione giungeva al PRSD;
4. In data 9 gennaio 2025 il PSDR procedeva quindi all'invio, con raccomandata, del plico contenente il reclamo e la documentazione, alla titolare del nome a dominio oggetto di opposizione, all'indirizzo comunicato al Registro;
5. In data 14 gennaio 2025 il suddetto plico veniva restituito al PSDR con l'indicazione secondo cui il destinatario risultava “*sconosciuto*”;
6. Atteso che ai sensi dell'art. 4.4 co. 2 let. c) del Regolamento il reclamo si considera comunque conosciuto dal titolare del nome a dominio contestato anche “*nel caso il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata*”, la data del 14 gennaio 2025 doveva comunque essere considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte della Resistente. In data 15 gennaio 2025, pertanto, il PSDR comunicava alle parti la data di inizio della procedura con decorrenza dei termini per il deposito, da parte della resistente, di eventuali repliche, in scadenza il successivo 14 febbraio 2025;
7. In data 17 febbraio 2025 il PSDR comunicava alle Parti che la resistente non aveva fatto pervenire, nei termini di cui al Regolamento, alcuna memoria e/o documentazione, comunicando altresì che si sarebbe proceduto alla nomina dell'esperto entro il 21 febbraio 2025
8. In data 21 febbraio 2025 il PSDR nominava quale esperto l'Avv. Alberto Contini, che accettava l'incarico, previa verifica con esito positivo di assenza di conflitto di interessi. Pertanto in pari data il PSDR via pec comunicava alle parti la predetta nomina e la data entro la quale sarebbe stata resa la decisione sulla procedura ossia il 14 marzo 2025.

B. IL CONTENUTO DEL RECLAMO

9. La Ricorrente fonda il proprio reclamo unicamente sulla base di due distinti marchi registrati, ossia:
 - i) il marchio comunitario registrato n. 017910158 (in seguito, per brevità, anche solo EUTM'158), avente ad oggetto l'espressione “Trust Italia”, depositato in data 11 ottobre 2018 e rivendicante i prodotti e servizi delle classi 9 (e segnatamente “*software di qualsiasi tipo e qualunque sia il supporto di registrazione magnetici o scaricabili da rete informatica e il relativo hardware a supporto*”), 35 (e segnatamente “*servizi che comportano il raggruppamento per conto terzi, di alimenti e bevande, vestiario e scarpe, libri, giornali e materiale di cancelleria, strumenti musicali, cosmetici, farmaci, giochi e*”)

giochi elettronici, software e computer e apparati di controllo, misurazione e trasmissione di dati e suoni, tali da consentire ai consumatori un'agevole vista ai fini del loro acquisto; servizi di vendita on line di alimenti e bevande, vestiario e scarpe, libri, giornali e materiale di cancelleria, strumenti musicali, cosmetici, farmaci, giochi e giochi elettronici, software e computer e apparati di controllo, misurazione e trasmissione di dati e suoni; servizi di vendita di prodotti altrui, ovvero di alimenti e bevande, vestiario e scarpe, libri, giornali e materiale di cancelleria, strumenti musicali, cosmetici, farmaci, giochi e giochi elettronici, software e computer e apparati di controllo, misurazione e trasmissione di dati e suoni; commercializzazione di soluzioni di firma digitale e posta elettronica certificata”), 42 (e segnatamente “servizi di sicurezza informatica sotto forma di gestione di certificati digitali; Servizi di certificazione sui dati trasmessi via telecomunicazioni; sviluppo soluzioni software; piattaforme di firma e marcatura digitale; consulenza nel campo della sicurezza di dati e di identità; Progettazione e sviluppo di software e hardware”) e 45 (e segnatamente “servizi di verifica di identità”);

ii) il marchio comunitario registrato n. 018001397 (in seguito, per brevità, anche solo EUTM’397), avente ad oggetto il segno qui di seguito raffigurato



depositato in data 18 dicembre 2018 e rivendicante i prodotti e servizi delle classi; 9 (e segnatamente “software, limitatamente a software concernenti soluzioni di sicurezza informatica e di identità digitale”), 35 (e segnatamente “servizi che comportano il raggruppamento per conto terzi, di alimenti e bevande, vestiario e scarpe, libri, giornali e materiale di cancelleria, strumenti musicali, cosmetici, farmaci, giochi e giochi elettronici, software e computer e apparati di controllo, misurazione e trasmissione di dati e suoni, tali da consentire ai consumatori un'agevole vista ai fini del loro acquisto; servizi di vendita on line di alimenti e bevande, vestiario e scarpe, libri, giornali e materiale di cancelleria, strumenti musicali, cosmetici, farmaci, giochi e giochi elettronici, software e computer e apparati di controllo, misurazione e trasmissione di dati e suoni; servizi di vendita di prodotti altrui, ovvero di alimenti e bevande, vestiario e scarpe, libri, giornali

e materiale di cancelleria, strumenti musicali, cosmetici, farmaci, giochi e giochi elettronici, software e computer e apparati di controllo, misurazione e trasmissione di dati e suoni; commercializzazione di soluzioni di firma digitale e posta elettronica certificata”), 42 (e segnatamente “servizi di sicurezza informatica sotto forma di gestione di certificati digitali; servizi di certificazione sui dati trasmessi su reti informatiche e internet; sviluppo soluzioni software concernenti soluzioni di sicurezza informatica e di identità digitale; piattaforme di firma e marcatura digitale; consulenza nel campo della sicurezza di dati e di identità; Progettazione e sviluppo software e hardware relativi alla sicurezza informatica e alla identità digitale”) e 45 (e segnatamente “servizi di verifica di identità”).

10. La Ricorrente lamenta quindi che il nome a dominio oggetto della presente procedura sia identico e/o comunque confondibile con i marchi EUTM’158 e EUTM’397.

11. In particolare, la Ricorrente allega di aver recentemente appreso che la Registrante *“sta da qualche tempo usando nomi a dominio identici alla parte denominativa dei marchi registrati di proprietà della società nostra Trust Italia S.p.A., senza alcuna nostra autorizzazione, generando in tal modo grave confusione alla clientela (anche solo potenziale), che potrebbe legittimamente ritenere invece di essere entrata in contatto con la nostra società. Ebbene, dette azioni costituiscono atto di contraffazione, concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) oltreché violazione degli artt. 20 e 22 CPP”*.

12. A supporto della propria domanda, la Ricorrente allega quindi che *“a fine settembre 2024 ricevevamo diversi CV rispondenti ad un fantomatico nostro annuncio e, a seguito di nostre indagini, troviamo sul sito “iprogrammatori.it” diversi annunci di lavoro pubblicati da un’azienda che si presenta come Trust Italia S.r.l. – società con sede a Bologna e diversa dalla resistente, che da noi interpellata risulta essere all’oscuro della vicenda – avente sito trust-italia.it...e indirizzo in via Copernico 38 Milano, coincidente con quello indicato in visura della Trust Srl...ma in contrasto con quello riportato sulla registrazione del dominio ...di via Cavaglia 3/a Milano” ed anche che “ad ulteriore dimostrazione della confusione inevitabilmente creatasi, sul sito glassdoor.it venivano ripubblicati i predetti annunci di lavoro a nome della trust italia srl in associazione all’utilizzo del nostro logo registrato e rappresentato da una T maiuscola. A seguito di un nostro diretto intervento avvenuto in data 13 novembre 2024 presso i gestori del sito glassdor.it la suddetta pagina è stata successivamente modificata”* concludendo poi che *“quanto sopra esposto dimostra la semplicità con cui la resistente può contattare soggetti terzi spacciandosi per la ricorrente creando potenzialmente danni di immagine e di svilimento della clientela anche potenzialmente con tecniche quali l’email phishing o social engineering”*.

13. La Ricorrente chiede pertanto la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

C. LA DIFESA DELLA RESISTENTE

14. Nonostante il tentativo di comunicazione del Reclamo introattivo nei termini esposti nel precedente paragrafo A, la Resistente non si è costituita nella presente procedura di riassegnazione non depositando memoria di replica.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

15. Dalla parte argomentativa del reclamo, si comprende che la domanda della Ricorrente si fonda essenzialmente sulle previsioni di cui all'art. 3.6 del Regolamento a mente del quale: “*Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “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)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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. SUI REQUISITI SUB LETTERA A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

16. Come già ricordato al precedente paragrafo D, l'art. 3.6 let. a) del Regolamento stabilisce che “*Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

17. Nessun dubbio sussiste né in merito alla titolarità, in capo alla Ricorrente, dei marchi EUTM'158 e EUTM'397, né in merito al fatto che gli stessi siano anteriori al nome a dominio oggetto della presente procedura, che risale al 26 aprile 2024 (cfr. All. i di parte Ricorrente).

18. Ad un esame sintetico e d'insieme, si ritiene che il nome a dominio oggetto di contestazione sia identico o comunque confondibile con il marchio EUTM'158, avendo entrambi ad oggetto la medesima espressione “Trust Italia” (benché il marchio sia costituito da due parole “Trust” e “Italia”, separazione che, nel nome a dominio risulta assente per evidenti ragioni tecniche e che risulta “superata” dall’uso del simbolo “-“).

19 Diverso il discorso per l’ulteriore marchio “EUTM’397 (costituito come noto dalla sola lettera “T”) rispetto al quale, per evidenti ragioni, non può ritenersi sussistente né l’identità, né tanto meno un pericolo di confusione, non potendo certo bastare, a tal fine (neppure in un’ottica di “esame d’insieme” e/o di valutazione basata sul mero “ricordo” che si ha del marchio anteriore), la mera coincidenza della lettera iniziale del nome a dominio oggetto di contestazione con quanto oggetto del marchio azionato (in cui, va aggiunto, l’elemento distintivo sembra doversi individuare nella particolare configurazione grafica della lettera “T”).

20. Ad ogni modo, il requisito qui in commento, risulta soddisfatto quanto meno in relazione al marchio EUTM’158.

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

21. Come già ricordato al precedente paragrafo D, l’art. 3.6 let. c) del Regolamento stabilisce che “*Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede*”.

22. La Ricorrente ha prodotto agli atti documentazione a suo dire idonea a dimostrare il verificarsi di concreti episodi di confusione.

23. Anche a prescindere da ogni valutazione sulla effettiva portata confusoria degli episodi documentati e/o in merito al fatto che tale asserita confusione sia dipesa dal nome a dominio contestato, piuttosto dal contenuto degli annunci (presenti su siti internet di terzi, estranei al presente giudizio) di cui la documentazione della Ricorrente dà atto, qui rileva sottolineare come, da tale documentazione, non emergano evidenze di mala fede (che è concetto notoriamente diverso dalla idoneità confusoria) in capo alla Resistente, né in fase di registrazione del nome a dominio contestato, né tanto meno in fase di suo uso. Del resto, agli atti non vi sono nemmeno allegazioni idonee a connotare di mala fede la condotta della Resistente.

24. A tal proposito, si ricorda come l’art. 3.7 del Regolamento chiarisca (pur solo in via esemplificativa) come “*Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della*

registrazione e dell'uso del dominio in mala fede: 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 titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato". In particolare, le prove fornite (essenzialmente annunci di lavoro pubblicati su siti internet di terzi) non sembrano poter essere valorizzate né quale "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" né tanto meno quale "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" dovendosi escludere che tali prove siano indice di una primaria finalità dannosa e ancor prima di deviare utenti *internet* (non fosse altro perché le prove in esame si riferiscono a siti internet terzi, estranei al perimetro di lite).

26. Gli elementi alla base del reclamo, del resto, non sembrano potersi valorizzare nemmeno al fin di ritenere sussistente la mala fede in base a circostanze diverse da quelle esemplificativamente codificate nell'elenco di cui sopra (come pure certamente possibile in forza del Regolamento). E ciò, ancora una volta, perché agli atti non vi è evidenza di mala fede che abbia caratterizzato la condotta della Resistente né in fase di registrazione, né in fase d'uso del nome a dominio contestato, apparendo

il caso di specie più in linea l’ipotesi che la Resistente abbia individuato il nome a dominio de quo in quanto corrispondente alla propria ragione sociale (cfr. All. g di parte Ricorrente).

27. E’ la stessa Ricorrente, del resto, che nel proprio reclamo qualifica gli episodi alla base delle prove fornite come a suo dire idonei a ingenerare confusione tra il nome a dominio contestato e i suoi marchi. Sul punto, tuttavia, va ribadito che il concetto di mala fede non può coincidere *sic et simpliciter* con quello di idoneità confusoria (attuale o potenziale) del nome a dominio, dovendosi indagare necessariamente la finalità perseguita con l’atto eventualmente anche confusorio. Del resto, occorrendo, l’attività confusoria lamentata dalla Ricorrente potrà essere contestata nelle sedi competenti (non essendo il presente Collegio competente a pronunciarsi in generale in tema di contraffazione di marchi e/o concorrenza sleale) in cui, eventualmente, potrà essere anche parimenti richiesta la riassegnazione del nome a dominio contestato, vuoi in via cautelare, vuoi in via definitiva.

28. Il requisito qui in commento non risulta pertanto soddisfatto.

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

29. Quanto esposto al precedente paragrafo F è evidentemente assorbente.

30. Ad ogni buon conto, si ribadisce che l’art. 3.6 let. b) del Regolamento stabilisce che “*Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*”

31. Come già sottolineato, la Resistente è rimasta contumace nella presente procedura. Conseguentemente non vi è prova circa il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

32. Non sembra pertanto possibile affermare che, agli atti di causa, sia comprovata l’esistenza in capo alla resistente di un diritto o titolo a registrare il nome a dominio contestato. Ciò anche alla luce del fatto che la Resistente risulta essere stata costituita soltanto nel 2021 (cfr. ancora All. g della Ricorrente) e quindi successivamente al deposito dei marchi azionati dalla Ricorrente.

*** *** ***

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti costituite e le prove documentali indicate agli atti, rigetta il reclamo avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio “trust-italia.it” promosso da Trust Italia S.p.A. nei confronti della Trust S.r.l..

Manda alla segreteria del PSRD la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento, e per la comunicazione al Registro, al ricorrente e al resistente.

Milano, 14 marzo 2025

Avv. Alberto Contini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Contini". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'A' at the beginning.