



**PSRD**  
**Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute**

**DECISIONE**

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””

Nella procedura promossa da

**Instruments & Systems S.r.l.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Michele Garofalo**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** instrumentsandsystems.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Dott. Alessio Canova

\* \* \* \* \*

**SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

**-29.09.2009:** La società Instruments & Systems S.r.l. (di seguito “I&S” o “Ricorrente”) inviava a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente il “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “instrumentsandsystems.it”.

**-15.10.2009:** A mezzo raccomandata a.r., il Registro confermava l'avvio della procedura di opposizione nei confronti del nome a dominio “instrumentsandsystems.it” e apponeva lo status di “CHALLENGED” sul relativo record.

**-09.04.2010:** Con reclamo inviato in duplice copia cartacea al “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD, la Ricorrente, con sede in via Foppa, 58 – 20144 MILANO, rappresentata nella presente procedura dall'Avv. Laura Solaro, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “instrumentsandsystems.it”, attualmente assegnato a Michele Garofalo, residente in via San Gimignano, 9 – 20146 MILANO.

**-12.04.2010:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto da I&S e avente ad oggetto la richiesta di riassegnazione del nome a dominio “instrumentsandsystems.it”. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS della “Registro del ccTLD .it”, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

**-21.04.2010:** MFSD inviava a Michele Garofalo, presso l'indirizzo indicato nel database WHOIS della Registro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il reclamo e la documentazione allegata.

**-27.05.2010:** Nonostante il servizio di tracking online delle Poste Italiane confermasse la ricezione della raccomandata da parte del Resistente il giorno 03.05.2010, non essendo stato ritornato l'avviso di ricevimento cartaceo, MFSD chiedeva alla Squadra Raccomandate la certificazione della data di ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

**-08.06.2010:** Le Poste Italiane confermavano mediante lettera a MFSD che Michele Garofalo aveva ricevuto copia del Reclamo in data 03.05.2010.

**-22.06.2010:** Essendo trascorsi oltre 25 giorni dal ricevimento del reclamo da parte del Resistente senza che quest'ultima avesse provveduto ad inviare la propria replica, MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, dott. Alessio Canova, il quale in data 24.06.2010 accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il reclamo e l'allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Instruments & Systems S.r.l., costituita nel 1991 ed in liquidazione a far data dal 11.02.2010, dichiara di essere *“società specializzata nella fornitura di strumentazione e attrezzature didattiche, attiva nella costruzione, importazione ed esportazione di apparecchi e macchine elettriche e meccaniche, impianti e merci relative al medesimo settore, sia in proprio che per conto terzi, nonché nella fabbricazione, rappresentanza e vendita, in Italia e all'estero, di strumenti di misura, apparecchi e prodotti tecnici in genere”*.

La Ricorrente dichiara di aver assunto la denominazione attuale, del tutto coincidente con il nome a dominio contestato, nel 2004 e di aver utilizzato la stessa *“abituamente ed ininterrottamente”* nella propria comunicazione commerciale. In forza dell'uso quinquennale della denominazione sociale e dell'acronimo “I&S”, gli stessi dovrebbero considerarsi segni distintivi tutelati sia dalle relative disposizioni del Codice Civile che dal Codice della Proprietà Industriale come *“marchi di fatto”*, meritando *“uguale tutela sostanziale e processuale rispetto al segno oggetto di registrazione”*.

La Ricorrente sostiene che per costante orientamento giurisprudenziale nelle MAP sui nomi a dominio non occorra essere titolari di un marchio registrato per poter attivare una procedura di riassegnazione, essendo sufficiente un *“marchio di fatto”*. In tal senso, I&S dichiara che l'uso quinquennale in funzione distintiva della propria denominazione abbia permesso a tale segno di acquisire nel settore merceologico di riferimento una *“notorietà nazionale e sovranazionale”* tale da *“considerarlo senza dubbio un c.d. marchio di fatto non registrato”*, portando a prova di ciò documentazione varia comprendente fatture, contratti di fornitura, contratti di agenzia e preventivi.

Il rischio di confusione sarebbe poi aggravato dal fatto che l'attuale assegnatario promuoverebbe sul sito collegato al dominio contestato *“prodotti e attività direttamente riferibili all'esponente e risulta aver caricato le medesime pagine web utilizzate dalla Società indicando, peraltro, recapiti che attualmente non sono nella disponibilità della Ricorrente”*.

I&S afferma inoltre che il Resistente non abbia alcun diritto e/o interesse legittimo sul nome a dominio, né *“risultano registrati a suo nome altri segni distintivi”*.

Infine, con riferimento al requisito della mala fede, la Ricorrente rimarca quanto già sostenuto in tema di confondibilità tra i segni, ovvero che il Resistente avrebbe *“caricato le medesime pagine web utilizzate da Instruments & Systems”*, e aggiunge che il comportamento complessivo del Garofalo, che non avrebbe riscontrato le comunicazioni ricevute mancando quindi di *“rivendicare e/o precisare la propria posizione in ordine alle contestazioni mosse”*, costituisce prova della sua mala fede.

## POSIZIONE DEL RESISTENTE

Nella procedura in oggetto, il Resistente, pur avendo ricevuto il reclamo, ha implicitamente rinunciato a *“controbattere a tutte le affermazioni e allegazioni contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il Resistente (titolare del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto di opposizione”*, come concessogli dall'articolo 4.6 del citato “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””, non avendo fatto pervenire alcuna replica (o richiesta di proroga per il deposito) entro i termini ivi prescritti e definiti come “perentori” dal successivo articolo 4.10.

In tali circostanze, il Collegio è quindi tenuto a decidere la controversia sulla base del solo reclamo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *“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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Le allegazioni della Ricorrente secondo cui, in generale, la titolarità di un c.d. marchio di fatto risponderrebbe al requisito in esame devono ritenersi corrette e condivisibili. Non solo: il riferimento contenuto nel Regolamento ad “altro segno distintivo aziendale”, tra cui sicuramente rientra la denominazione sociale della Ricorrente, permetterebbe addirittura di prescindere dall'esistenza di un marchio di fatto.

Nondimeno, nel caso specifico, il presente Collegio ritiene di dover concentrare le proprie valutazioni sulla dicitura *“su cui egli vanta diritti”* la quale non può che significare come non sia sufficiente l'uso generico di un segno o la titolarità generica di una denominazione per potersi “vantare diritti” sugli stessi, dovendosi invece richiedere che lo specifico marchio (di fatto) o lo specifico altro segno distintivo aziendale siano in quanto tali atti a costituire oggetto di diritto esclusivo.

Come noto, i requisiti generali per la tutela di un marchio sono la novità, la liceità e la capacità distintiva. Nel caso del marchio di fatto, oltre ai citati requisiti, affinché il segno possa essere oggetto di un “diritto esclusivo”, ovvero tale da permettere al titolare di vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini

(in presenza di un rischio di confondibilità), si richiede anche una notorietà non “puramente locale” (art. 12, comma 1, lett. b) CPI).

Nel caso di specie, lo scrivente Collegio nutre forti dubbi sul fatto che la Ricorrente possa “vantare diritti” sulla dicitura “instruments and systems”, sia esso considerato come marchio di fatto o altrimenti come denominazione sociale, visto che il Codice di Proprietà Industriale (art. 12, comma 1, lett. c) detta i medesimi requisiti perché essi possano determinare una “esclusiva” in capo al titolare.

Sotto un primo profilo, infatti, detta dicitura appare priva di capacità distintiva in quanto totalmente descrittiva del tipo di prodotti e servizi offerti; né la documentazione prodotta permette di dedurre che essa abbia acquisito un *secondary meaning* ai sensi dell'art. 13, comma 3 CPI.

Anche trascurando l'aspetto appena citato, sotto un secondo ed ulteriore profilo i documenti allegati al reclamo possono forse fondare un diritto di preuso del segno “Instruments & Systems” ma non certo un “diritto esclusivo”: 5 fatture, l'ultima delle quali datata 31.01.2008, costituiscono una base alquanto instabile per dimostrare l'asserita “*notorietà nazionale e sopranazionale*” della Ricorrente.

In conclusione, il presente Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia dimostrato che il dominio contestato sia “*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti*”, poiché la documentazione prodotta non è giudicata sufficiente a provare l'esistenza di diritti esclusivi sulla dicitura “instruments and systems” in capo a I&S.

#### b) Inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato

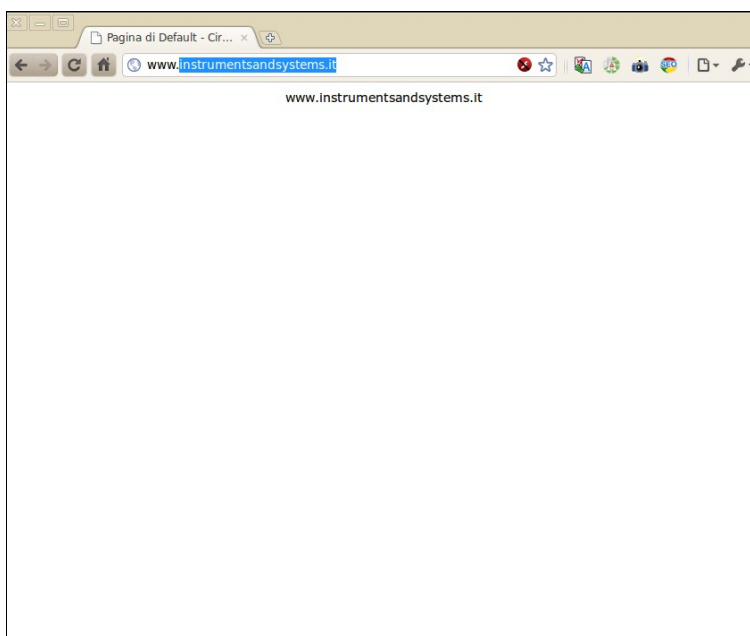
Per quanto l'indagine in merito all'esistenza di un “*diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*” in capo al Resistente dovrebbe ritenersi non più necessaria, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in assenza della replica del Garofalo il presente Collegio deve ritenere soddisfatto il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera b) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””.

#### c) Mala fede del Resistente

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” dispone che sono sottoposti a procedura di riassegnazione solo i nomi a dominio che siano stati registrati o usati in mala fede. Il successivo articolo 3.7 elenca poi una serie, esplicitamente definita come “*meramente esemplificativa*”, di circostanze che, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione o dell'uso in

mala fede. La Ricorrente tuttavia non riconduce espressamente l'attività del Resistente ad alcuna delle circostanze elencate.

In particolare, l'asserita mala fede viene individuata nel fatto che il Resistente avrebbe “caricato le medesime pagine web utilizzate da Instruments & Systems Srl”. Mancando totalmente documentazione probatoria che dimostri l'utilizzo descritto dalla Ricorrente, il presente Collegio, per quanto ciò esulasse dai suoi doveri istruttori, ha tentato di verificarne le citate affermazioni collegandosi all'indirizzo internet <http://www.instrumentsandsystems.it/>; tuttavia, nel momento in cui si scrive ed in tutti i diversi momenti in cui la stessa verifica è stata ripetuta, la pagina visualizzata riportava unicamente la dicitura “www.instrumentsandsystems.it” in nero su fondo bianco, senza alcun ulteriore riferimento a “prodotti o servizi direttamente riferibili alla reclamante” né ad alcun suo recapito.



La Ricorrente ritiene inoltre la mala fede del Garofalo dimostrata dalla circostanza che egli abbia mancato di riscontrare le comunicazioni ricevute. Questo Collegio pensa invece che non si possano dedurre elementi di mala fede dalla mera inattività del Resistente, soprattutto nel momento in cui essa non possa essere ricondotta in maniera univoca all'intenzione di nuocere alla Ricorrente.

In conclusione, per quanto il presente argomento debba considerarsi assorbito dalle considerazioni sopra esposte, il presente Collegio ritiene non sufficientemente dimostrata la mala fede del Resistente nel registrare o usare il dominio contestato.

**P.Q.M.**

Si dispone il rigetto del Reclamo nei confronti del dominio “instrumentsandsystems.it”, depositato da nei confronti di Michele Garofalo, al quale il nome a dominio contestato resta assegnato.

La presente decisione viene comunicata al “Registro del ccTLD .it” per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Milano, 9 luglio 2010

Il Collegio Unipersonale

Dott. Alessio Canova

