



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

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

Nella procedura 03/2024 promossa da

**OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
,ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** - *Ricorrente* -

CONTRO

FINESTRE E DESIGN SOC.COOP - *Registrante*-

* * * * *

NOMI A DOMINIO CONTESTATI: oknoplaststore.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Guido Maffei

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-01.03.2024: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**oknoplaststore.it**”, attivando la procedura di opposizione in pari data.

-14.03.2024: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente 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 sopra citato, attualmente assegnato a Finestre e Design Società Cooperativa, accertando che lo stesso risultava in stato: ok/challenged.

-15.03.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Finestre e Design Società Cooperativa via Palmiro Togliatti 5, 00043 - Ciampino (RM) e-mail: aquilanitrade@gmail.com

-19.03.2024: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava il medesimo alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

-25.03.2024: la racc. veniva consegnata alla resistente. Da tale data decorrevano i 25 gg lavorativi per il deposito di eventuale replica ex art.4.4 lett. a) del Regolamento Dispute (con scadenza al 02.05.2024).

-24.04.2024: si costituiva, in termini, la resistente, con memoria di replica e doc allegati che venivano trasmessi alla Ricorrente in pari data

--28.04.2024: MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Guido Maffei, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (di seguito Oknoplast), una società di diritto polacco nota in tutta Europa nel settore dei serramenti in PVC. Oknoplast è titolare di numerose registrazioni di marchio riferite alla parola OKNOPLAST. Il reclamo si fonda, in particolare, sul (i) Marchio internazionale no. 903237 OKNOPLAST registrato a nome Oknoplast in data 20.06.2006 e rinnovato nei termini di legge oltre che sul (ii) Marchio dell’Unione europea no. 7490345

OKNOPLAST registrato a nome Oknoplast in data 17.05.2010 e rinnovato nei termini di legge nonché sul (iii) Marchio dell'Unione europea no. 10291061 OKNOPLAST (fig.) registrato a nome Oknoplast in data 28.03.2012 e rinnovato nei termini di legge e sul (iv) Marchio italiano no. 302014902318200 OKNOPLAST LE FINESTRE DI DESIGN (fig.) registrato a nome Oknoplast in data 11.11.2015.

Il nome a dominio contestato <oknoplaststore.it> è stato registrato in data 31.12.2016 a nome della Resistente. Contro tale registrazione, in data 01.03.2024 è stata presentata al Registro, in nome e per conto della Ricorrente una procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 5 e successivi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio. A seguito dell'opposizione veniva formalizzata la contestazione tramite apposizione della dicitura "challenged" in relazione al nome a dominio <oknoplaststore.it>.

La Ricorrente ritiene che il dominio contestato sia identico ai marchi anteriori invocati. Questo poiché i segni anteriori condividono quale elemento dominante la dicitura OKNOPLAST. Il nome a dominio <oknoplaststore.it> riproduce la parola di fantasia OKNOPLAST inclusa o costituente i marchi sui quali il ricorso è fondato con la mera aggiunta del termine generico store. La Ricorrente ritiene che l'evidente identità/somiglianza del nome a dominio contestato rispetto ai segni distintivi anteriori sia tale da determinare un rischio di confusione e/o di associazione per il pubblico di riferimento.

La Ricorrente deduce, inoltre, che, pur sussistendo un rapporto commerciale tra le parti, la Resistente non ha mai ricevuto alcuna autorizzazione a registrare nomi a dominio comprendenti la dicitura OKNOPLAST, sostenendo, al contrario, che, proprio nel contesto degli accordi in essere, fosse previsto il divieto specifico per la Resistente di registrare nomi a dominio contenenti la parola OKNOPLAST.

Ancora, sostiene la Ricorrente che la registrazione del nome a dominio <oknoplaststore.it> sia avvenuta in malafede poiché la Resistente ha effettuato tale registrazione consapevole del divieto accettato al momento della sottoscrizione dell'accordo commerciale e comunque essendo perfettamente a conoscenza della Ricorrente e dei suoi diritti di marchio sulla dicitura OKNOPLAST. Infine, la Ricorrente ritiene che l'uso del nome a dominio <oknoplaststore.it> sia altresì in malafede poiché in violazione degli accordi commerciali in essere ed anche in considerazione del fatto che la Resistente ha continuato ad utilizzare il nome a dominio contestato nonostante le diffide pervenute dalla Ricorrente stessa.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente, Finestre e Design Soc. Coop. (di seguito FD), è un'azienda operante nel settore della distribuzione di finestre in PVC.

La Resistente, interessata a diventare un rivenditore autorizzato dei prodotti a marchio OKNOPLAST, ha sottoscritto in data 17.12.2015 le condizioni generali di collaborazione per i mercati esteri. Sottolinea inoltre la Resistente che, già in precedenza (sulla base di un capitolato trasmesso a FD in data 30.10.2013), FD aveva sottoscritto con la Ricorrente un accordo commerciale (Regolamento monomarca Oknoplast) in virtù del quale la stessa Resistente è divenuta negozio monomarca OKNOPLAST. La Resistente deduce che i rapporti commerciali tra le parti sono tutt'ora in essere e sono di mutua soddisfazione. FD afferma che proprio nel contesto dei rapporti commerciali in essere la Resistente (in particolare sulla base del su indicato capitolato) sia stata espressamente autorizzata a registrare il nome a dominio contestato. Inoltre, a parere della Resistente, il nome a dominio contestato è sempre stato utilizzato in buona fede ed in modo coerente con gli impegni assunti in sede di sottoscrizione degli accordi commerciali in essere. In particolare, la Resistente afferma che nel corso dei dieci anni di relazione commerciale Oknoplast non ha mai sollevato alcuna obiezione e che FD ha sempre rispettato i propri impegni ed ha sostenuto, così come continua a sostenere, spese rilevanti per mantenere il negozio monomarca Oknoplast come imposto e che la Ricorrente ha completamente stravolto la realtà dei fatti. La Resistente ritiene che la controparte abbia deciso di avviare la presente procedura esclusivamente allo scopo di indurre FD a cambiare gli accordi facendo leva sull'utilizzazione del nome a dominio.

Dunque, la Resistente nulla eccepisce circa l'esistenza di un rapporto di identità o quanto meno di confusoria similitudine tra i marchi invocati dalla Ricorrente ed il segno in contestazione. Sotto diverso aspetto la Resistente ritiene di avere pieno titolo su <oknoplaststore.it> per aver registrato ed utilizzato il nome a dominio con il consenso della Ricorrente, per l'offerta al pubblico di beni e servizi, e per aver fatto un uso commerciale del nome a dominio senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente, avendo al contrario agito sempre nel rispetto delle condizioni concordate tra le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come previsto dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, al fine di risolvere la procedura di riassegnazione nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 3.6, è necessario accertare la contemporanea sussistenza di tre requisiti e cioè 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;
- b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. 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.*” Nel caso di specie il nome a dominio contestato è composto dal marchio della Ricorrente OKNOPLAST combinato con il termine generico inglese e privo di carattere distintivo STORE. È costante nella giurisprudenza del settore che l’aggiunta di un elemento descrittivo o generico al marchio è insufficiente ad evitare il rischio di confusione (si veda *ex multis* F. Hoffmann-La Roche AG v. MFS Holdings, Caso WIPO No. D2010-0307; Allianz Global Investors of America, L.P. and Pacific Investment Management Company (PIMCO) v. Bingo-Bongo, Caso WIPO No. D2011-0795; Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia, Caso WIPO No. D2008-0923. Edmund Frette S.À R.L. v. Marco Maranella, Caso WIPO No. D2017-2345; Plano Molding Company, LLC v. Shuhua46 Yan, Caso WIPO no. D2023-3156). Pertanto, l’Esperto considera che il nome a dominio contestato è simile al punto tale da indurre a confusione con il marchio della Ricorrente e che pertanto la Ricorrente abbia provato la sussistenza del primo requisito previsto dall’art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.

c) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

Per ragioni di economia procedurale l’Esperto ritiene opportuno analizzare immediatamente il tema della malafede onde valutare se la Ricorrente abbia

effettivamente provato la sussistenza del terzo requisito previsto dall'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che si debba verificare se il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" 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 vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a 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 dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
- 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 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 creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Ora, al fine dell'analisi che qui ci impegna è necessario sottolineare tre aspetti. Il primo riguarda l'elencazione degli indizi di malafede che, come correttamente sottolineato anche dalla Ricorrente, è meramente esemplificativa; il secondo riguarda la modalità di accertamento della malafede che non si limita al momento/evento della registrazione del dominio contestato ma pretende anche un accertamento strettamente connesso all'impiego concretamente effettuato del nome a dominio stesso; il terzo aspetto concerne il contesto nel quale ha avuto origine la presente diatriba che, effettivamente, è incentrata su una diversa interpretazione degli accordi commerciali in essere prospettata dalle parti. In effetti la Ricorrente ritiene che la registrazione del nome a dominio sia avvenuta in totale contrasto con l'art. 5(1)(d) delle Condizioni Generali di Collaborazione in base al

quale è previsto il divieto di *registrare a proprio nome il dominio internet, la cui denominazione conterrà l'elemento riservato a favore del produttore o un altro simile, compreso in particolare la denominazione "Oknoplast"*. Al contrario la Resistente afferma di aver registrato il nome a dominio contestato coerentemente a quanto disposto all'art.9 del capitolato disciplinante il negozio monomarca in base al quale *al negozio monomarca verrà fornito un sito con un URL del tipo www.oknoplast-localitàdelnegozio.it identico al sito ufficiale Oknoplast*.

Ora, come più volte affermato dagli esperti, la procedura di riassegnazione non ha lo scopo di indicare la corretta interpretazione delle pattuizioni *inter-partes* essendo questa valutazione di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Si veda da ultimo la decisione relativa al nome a dominio TBET.IT (Camera Arbitrale di Milano del 26.05.2022) in base alla quale *"Così chiarito l'oggetto della controversia, il Collegio ritiene di non avere competenza a decidere. La procedura di riassegnazione non è volta a interpretare il contenuto degli accordi inter-partes, come, in sostanza, richiedono qui le parti, ma esclusivamente a valutare se un nome a dominio è stato registrato da una parte in violazione delle previsioni previste dal Regolamento Dispute. La procedura di riassegnazione è specificatamente regolata dalle norme del Regolamento Dispute, che subordinano il trasferimento del nome a dominio alla sussistenza di tutte e tre le condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute. Correttamente, dunque la Resistente ha affermato, nella sua replica, come nel caso in esame sia inammissibile il ricorso alla procedura di riassegnazione, dovendo semmai controparte azionare rimedi contrattuali, per i quali sussiste la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria"*.

Dunque, a parere dell'Esperto è necessario verificare se, al netto delle reciproche e divergenti interpretazioni degli obblighi contrattuali assunti, si possano intravedere evidenti comportamenti dolosi della Resistente tesi a trarre un indebito vantaggio o a causare un grave pregiudizio alla Ricorrente sia nel momento della registrazione del nome a dominio che successivamente tramite le concrete modalità di impiego dello stesso.

In effetti, quanto alla registrazione, sembra possibile dedurre un comportamento in malafede da parte della Resistente non soltanto perché appare aver violato il contratto ma soprattutto, in modo più aderente alla tipologia di accertamento richiesta dall'art. 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD ".it", perché all'atto della registrazione del dominio contestato avvenuta in data 31.12.2016 la Resistente era perfettamente al corrente dell'esistenza della Ricorrente e dei suoi diritti di marchio sulla parola OKNOPLAST, in quanto commercialmente legata alla Ricorrente stessa, e che,

per l'effetto, avrebbe dovuto astenersi dalla registrazione del nome a dominio in contestazione in mancanza di una espressa e chiara autorizzazione in tal senso. La Resistente ha affermato di essere stata autorizzata nel contesto del capitolato disciplinante il negozio monomarca ma le sue deduzioni appaiono prive di pregio in quanto la disposizione *de quo* non solo non stabilisce chi debba procedere alla registrazione del nome a dominio ma prevede un nome a dominio con la struttura www.oknoplast-localitàdelnegozio.it che non corrisponde affatto alla struttura del nome a dominio in contestazione.

Ora, l'art. 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD “.it” prevede anche la contemporanea e diversa prova della malafede nell'impiego del nome a dominio. In tale prospettiva è necessario considerare che la Ricorrente non ha presentato prove concrete di un uso in malafede limitandosi a sostenere che l'impiego del nome a dominio registrato in spregio degli accordi contrattuali assunti debba essere di per se stesso un indice di impiego in malafede così come il protrarsi del suddetto impiego nonostante le diffide inviate dalla Ricorrente. Quanto alla posizione della Resistente sul punto, la FD si limita a sostenere che il nome a dominio è sempre stato impiegato in modo coerente rispetto agli obblighi assunti. Dunque, l'Esperto ha verificato che, se da un lato il sito al quale il nome a dominio è collegato non appare formalmente identico al sito ufficiale OKNOPLAST, come pur richiesto dall'art.9 del capitolato relativo al negozio monomarca, è pur vero che, nel contesto del suddetto sito, si evince chiaramente un'attività di rivendita dei prodotti della Ricorrente. In tali circostanze l'Esperto rileva che, pur sussistendo una possibile violazione contrattuale per la quale è necessario, comunque, il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non vi siano gli estremi per ritenere che l'impiego del marchio da parte della Resistente sia avvenuto in malafede come richiesto dall'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD “.it”.

Non essendo stata provata la sussistenza del terzo requisito previsto dall'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” l'Esperto ritiene di non dover affrontare il tema degli eventuali diritti o titoli del Resistente in relazione al nome a dominio contestato (sussistenza del secondo requisito).

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegare, respinge il reclamo proposto da OKNOPLAST IP

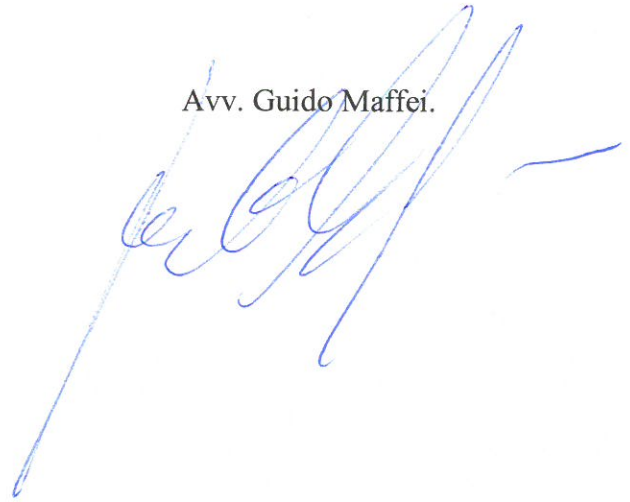
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Roma, 10 maggio 2024.

Il Collegio Unipersonale

Avv. Guido Maffei.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Maffei', written over the typed name 'Avv. Guido Maffei.' The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.