



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 18/2022 promossa da

SMH TECHNOLOGIES S.R.L.

- Ricorrente -

CONTRO

RENATO PORTELLO

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: flashrunner.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott. Alessio Canova

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **28.09.2022:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**flashrunner.it**”.
- **05.12.2022:** 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 “**flashrunner.it**”, attualmente assegnato a Portello Renato, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.
- **06.12.2022:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario: Portello Renato, residente in via Villafranca 16/1 Zoppola (PN); e-mail: portello@portello.it
- **13.12.2022:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc. a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è avvenuta in data **19.12.2022**.
- **13.01.2023:** parte Resistente, in termini, depositava memoria di replica.
- **13.01.2023:** MFSD procedeva ad inviare copia della replica a parte ricorrente ed a nominare il Collegio, nella persona del Dott. Alessio Canova, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente SMH Technologies s.r.l. (nel seguito “Ricorrente” o “SMH”) è una società italiana attiva nello sviluppo e commercializzazione di prodotti hardware e software, divenendo negli anni tra i leader del mercato nel settore del c.d. “In system Programming”, tanto da arrivare a servire clienti finali del calibro di Samsung, Tesla, Whirpool, Siemens, Bosh, *et cetèra*.

SMH ha sviluppato un sistema di programmazione denominato “Flashrunner”, impiegato per al programmazione di schede elettroniche.

La tecnologia “Flashrunner” è stata protetta da SMH mediante deposito di alcuni brevetti in Italia e, mediante procedura internazionale PCT, in Europa, Stati Uniti e Cina.

Il segno distintivo “Flashrunner”, utilizzato sia sul territorio italiano che all'estero a partire dall'anno 2008, è stato oggetto di domande di registrazione di marchio in Italia (registrazione n. 0001398627 del 10/01/2011 e n. 302022000069770 del 30/11/2022) ed oggi è un segno distintivo immediatamente riconoscibile agli occhi dei consumatori in ragione del notevole successo riscosso e del costante utilizzo nel settore di riferimento.

SMH ed il Resistente Portello Renato sono stati legati da un rapporto di collaborazione avente ad oggetto, tra le altre cose, attività di sviluppo del codice del prodotto “Flashrunner 2.0” nel periodo 02/2011 → 01/2019.

Nei mesi successivi alla interruzione della collaborazione con SMH, il dott. Portello avviava una collaborazione con la *start-up* austriaca NovaFlash GmbH, la quale annunciava il lancio di un prodotto denominato “Hydra”, la cui tecnologia è stata contestata dinanzi al giudice competente da SMH in quanto asseritamente ritenuta “plagio” del programmatore “Flashrunner”.

In data 03/04/2020 il dott. Portello registrava il nome a dominio “flashrunner.it” pur essendo consapevole che “Flashrunner” è un marchio ed una tecnologia di proprietà di SMH.

SMH afferma inoltre che:

- il nome a dominio “flashrunner.it” è identico ai segni distintivi anteriori di SMH giacché riproduce nella sua interezza il termine “Flashrunner”, utilizzato e registrato come marchio;
- il Resistente non detiene alcun diritto né sul segno distintivo “Flashrunner” né tantomeno sulla sua tecnologia, non sussistendo alcun motivo giustificativo per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio contestato se non quello di impedire la sua registrazione ad opera della legittima titolare del marchio;

- il Resistente ha registrato e utilizzato in mala fede il dominio “flashrunner.it”, avendo conosciuto perfettamente SMH ed il prodotto “Flashrunner” a seguito della collaborazione su tale progetto durata oltre 7 anni.

Essendo verificati i requisiti previsti dal Regolamento, la Ricorrente chiede la riassegnazione del nome a dominio “flashrunner.it”.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente Renato Portello è un libero professionista che opera nello sviluppo di progetti software *embedded* per clienti aziendali su specifiche dei clienti stessi, nella fornitura di servizi internet tramite server propri, nei servizi di assistenza e gestione server aziendali su sistema operativo Linux.

Il dott. Portello non svolge, né ha mai svolto, alcuna attività nell’ambito della fornitura di apparecchiature elettroniche nel settore di attività di SMH; inoltre non ha, ne ha mai avuto, alcuna partecipazione in società operanti in settori in concorrenza (diretta o indiretta) con SMH.

Dopo l’interruzione della collaborazione con la Ricorrente SMH, nel marzo del 2019 il dott. Portello ha ottenuto un contratto di fornitura della durata di anni 2 (con scadenza a marzo 2021) con la società NovaFlash GmbH, collaborando allo sviluppo del prodotto Hydra seguendo le indicazioni tecniche fornite dai dipendenti della società.

Il dott. Portello ha registrato il dominio in quanto era sua intenzione entrare nel settore del commercio on line di memorie flash ad alte prestazioni, da cui l’abbinamento dei due termini “Flash” relativo alle memorie e “Runner” relativo al correre veloci.

Il progetto è poi stato rimandato in seguito alla carenza di microchip che si è venuta a creare nel mercato internazionale.

Il Resistente afferma che SMH non ha mai ritenuto di suo interesse registrare il marchio denominativo “flashrunner”, ma ha scelto di effettuare la registrazione esclusivamente del segno grafico, tanto è vero che risulta la registrazione di altri marchi “flashrunner” di terze parti in Cina e negli Stati Uniti, pur essendo il prodotto “Flashrunner” di SMH venduto in tali i mercati.

Il Resistente ritiene che la registrazione del marchio figurativo “Flashrunner” non consenta a SMH di vantare diritti sul termine “flashrunner”; pertanto il dott. Portello ha registrato il nome a dominio “flashrunner.it” in quanto libero e a disposizione di chiunque ne richiedesse la registrazione, senza che questo comporti alcun conflitto con i diritti di SMH.

A riprova, il Resistente afferma di aver svolto ricerche di anteriorità nelle banche dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), verificando l'assenza di diritti anteriori di terzi sul termine "flashrunner" e pertanto l'assenza di impedimenti alla registrazione del dominio contestato.

Infatti, il diritto esclusivo sul marchio figurativo "flashrunner" in capo a SMH non consentirebbe alla Ricorrente di vietare a terzi l'uso del termine "flashrunner" per prodotti o servizi non confondibilmente simili a quelli rivendicati (prodotti software e hardware in classe 09, nota del Collegio). Poiché il nome "flashrunner.it" si propone di identificare un negozio di e-commerce specializzato nella vendita di memorie flash indirizzato esclusivamente ad un'utenza privata, non sussiste alcuna violazione dei diritti anteriori di SMH.

In relazione all'affermazione della Ricorrente di aver registrato e usato il dominio in mala fede, il dott. Portello segnala che SMH vende il prodotto "Flashrunner" da oltre 15 anni e in questi 15 anni non ha mai registrato alcun dominio con il termine "flashrunner" in nessun luogo del mondo.

Il dott. Portello, pur consapevole che il nome "flashrunner" sia utilizzato da SMH per una linea di prodotti, non ha mai utilizzato, né pensato di utilizzare, il dominio in settori attigui al settore ove opera SMH.

Anche nell'ipotesi in cui utenti interessati al prodotto di SMH arrivino erroneamente sul sito "flashrunner.it", la grafica dello stesso renderebbe immediatamente chiaro l'errore. Inoltre non vi sarebbe alcun modo in cui il dott. Portello possa ottenere un profitto da tali visite non potendo egli fornire alcun servizio e/o prodotto che possa essere di interesse per tali utenti.

Tutte le contestazioni riportate da SMH sono esclusivamente di natura speculativa, prive di ogni elemento a loro supporto, e riportate ad arte al solo scopo di creare confusione e discredito verso il Resistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare nel dettaglio le condizioni che permetterebbero di verificare l'(in)esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.6, primo comma, del "Regolamento Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it", il Collegio ritiene di dover ribadire che l'articolo 3.4 del citato Regolamento dispone che:

“La procedura di riassegnazione è regolata dalle norme contenute nella sezione “Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali” e “Procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio”, contenute nel presente “Regolamento dispute””.

Entrambe le Parti, nei propri atti, hanno infatti ampiamente argomentato in merito alla asserita (non) confondibilità tra i segni comparati (nome a dominio contestato e marchi “flashrunner”), sulla base di normative e categorie (in particolare il Codice della Proprietà Industriale - decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30) che, come affermato dall'art. 3.4 sopra citato, non rientrano tra le fonti della procedura di riassegnazione.

Lo scrivente Collegio, pertanto, non può e non deve entrare nel merito dell'(in)esistenza di un rischio di confusione tra i segni comparati, alla luce delle disposizioni dell'ordinamento giuridico a tutela dei segni distintivi (Codice Civile e Codice della Proprietà Industriale), essendo invece suo esclusivo compito quello di verificare l'(in)esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.6, primo comma, del "Regolamento Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it".

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del "Regolamento 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”*.

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del "Regolamento" richiede al Collegio una valutazione esclusivamente limitata ai “segni” in comparazione, senza entrare nel merito dei prodotti / servizi rivendicati dai marchi della Ricorrente o dei prodotti / servizi per i quali è utilizzato il dominio registrato dal Resistente.

Nel caso in esame, il nome a dominio è:

- Identico al marchio di fatto “FLASHRUNNER” utilizzato dalla Ricorrente a partire dal 2008;
- Identico al marchio denominativo “FLASHRUNNER” depositato in Italia dalla Ricorrente ed avente validità amministrativa nel periodo 08/02/2010 → 08/02/2020;
- Identico alla componente verbale del marchio figurativo “FLASHRUNNER” depositato in Italia dalla Ricorrente e tuttora amministrativamente valido.

Il Collegio ritiene quindi verificata la condizione ex articolo 3.6 primo comma, lettera a) del Regolamento (primo requisito).

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

In base al combinato disposto dell'articolo 3.6, primo comma, lettera b) e dell'articolo 3.6 secondo comma del “Regolamento Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it”, il nome a dominio deve essere trasferito, ricorrendone le condizioni previste dalle lettere a) e c) del medesimo articolo, a meno che il Resistente provi *“di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”*.

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 od un nome ad 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; oppure
- 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.

Nel caso in esame, il Resistente ha affermato di aver registrato il nome a dominio contestato “in quanto era sua intenzione entrare nel settore del commercio on line con un sito di eCommerce orientato alla vendita di memorie flash ad alte prestazioni”, senza peraltro fornire prove a conferma del fatto si fosse “preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni”.

Inoltre, non risulta che il Resistente sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”.

Da ultimo, il Resistente non sta facendo alcun uso del nome a dominio, configurato per visualizzare una pagina generica c.d. di “coming soon”, nonostante sia stato registrato quasi tre anni fa; non può quindi sostenersi che si stia “facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Il Collegio ritiene pertanto verificata la condizione ex articolo 3.6 primo comma, lettera b) del Regolamento (secondo requisito).

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del “Regolamento Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it” stabilisce il terzo requisito da verificare, ovvero che “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 citato Regolamento 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.

Nel caso in esame, il Resistente ha espressamente affermato di essere “consapevole che il nome flashrunner sia utilizzato da SMH per una linea di prodotti”; né poteva essere diversamente, stante la confermata collaborazione pluriennale che ha legato le parti.

A tal proposito, si osserva che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, di diritti altrui su un marchio (registrato o meno che fosse) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti Collegi, nazionali ed internazionali, un elemento dal quale dedurre la malafede nella registrazione dei nomi a domini (si vedano in proposito, a titolo esemplificativo, le decisioni: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. vs Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Julius Boyler - decisione WIPO Case No. D2021-2296; Telstra Corporation Limited vs Nuclear Marshmallows - decisione WIPO Case No. D2000-0003; paciotti.it - decisione MFSD del 10 settembre 2019).

Il Collegio ritiene poco credibile l’affermazione del Ricorrente secondo la quale “nessun intento di danneggiare i diritti di SMH si può ascrivere alla semplice registrazione di un dominio effettuata per un’attività di tutt’altra natura rispetto a quella svolta da SMH”.

La registrazione del nome a dominio “flashrunner.it”, corrispondente all’identico marchio di SMH del quale il Resistente ha ammesso di essere stato a conoscenza, determina *in sé* un danno ai diritti della Ricorrente, essendo SMH privata della possibilità di registrare ed utilizzare il suddetto dominio in connessione alla propria offerta commerciale avente ad oggetto il prodotto “Flashrunner”.

Quando sopra a maggior ragione se si considera che i rapporti tra le parti ragionevolmente non potevano essere buoni, alla luce delle azioni avviate da SMH nei confronti del dott. Portello.

A prova della propria asserita buona fede, il Resistente afferma di aver svolto ricerche di anteriorità nelle banche dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), verificando l’assenza di diritti anteriori di terzi sul termine “flashrunner”.

In realtà, da un lato, tale verifica doveva ritenersi superflua, in considerazione dell’ammessa conoscenza del fatto “che il nome flashrunner sia utilizzato da SMH per una linea di prodotti” mentre, dall’altro lato, una ricerca sui più comuni motori di ricerca di internet avrebbe potuto confermare che il segno / marchio “flashrunner” viene comunemente associato con l’offerta di prodotti della Ricorrente SMH:



flashrunner



Tutti

Shopping

Immagini

Notizie

Video

Altro

Strumenti

Circa 162.000 risultati (0,30 secondi)

Suggerimento: Cerca risultati solo in **italiano**. Puoi specificare la lingua di ricerca in [Preferenze](#).

<https://smh-tech.com> products · [Traduci questa pagina](#)

FlashRunner 2.0 Technology

23 lug 2021 — **FlashRunner** 2.0 is based on Linux Embedded operating system, which relays on a real time scheduler and a full featured hardware abstraction ...

<https://smh-tech.com> · [Traduci questa pagina](#)

SMH Technologies

4 ott 2022 — **FlashRunner** products are universal programming engines which allow to program all types of microcontrollers and memories.

<https://smh-tech.com> products · [Traduci questa pagina](#)

FlashRunner High-Speed – SMH Technologies

11 mag 2022 — In terms of programming performance, **FlashRunner** HS is able to reach high programming speed taking advantage of the Active Modules compactness, ...

Il Collegio ritiene perciò verificata la condizione ex articolo 3.6 primo comma, lettera c) del Regolamento (terzo requisito).

P.Q.M.

Il Collegio nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegare, ACCOGLIE la domanda proposta da SMH e conseguentemente dispone la riassegnazione del nome a dominio “flashrunner.it” a favore della Ricorrente.

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 Milano il 01 febbraio 2023

Il Collegio

Dott. Alessio Canova