



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 5/2023 promossa da

FIERA DEL TESSUTO S.A.S DI ROSSI ANGELO MAURO & C. - *Ricorrente* -

CONTRO

PATRIK MÜLLER - *Resistente*-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: fieradeltessuto.it

COLLEGIO DESIGNATO: Mauro Delluniversità

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **18.01.2023:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) ha provveduto ad attivare, su richiesta della reclamante, opposizione per il nome a dominio “**fieradeltessuto.it**”
- **23.02.2023:** 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 “**fieradeltessuto.it**”, attualmente assegnati al Sig. Patrik Müller accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.
- **24.02.2023:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Patrik Müller Niderfeld 4 4617 Gunzgen Switzerland e-mail: patrik.domains@proton.me
- **13.03.2023:** il registrante riceveva la raccomandata inviata da MFSD, contenente il reclamo ed i documenti allegati. Tale giorno è da considerarsi data di inizio della procedura, ai sensi dell’art. 4.4, 2°c, lett.a) del Reg.Ris.Dispute.
- **19.04.2023:** MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona di Mauro Delluniversità, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Fiera del tessuto s.a.s. di Rossi Angelo Mauro & c. (di seguito richiamata anche come “Ricorrente”) deduce che il nome a dominio **fieradeltessuto.it** sia stato illecitamente registrato e associato ad *“un sito riportante contenuti non attinenti con l’attività dell’istante e comunque al limite di contenuti pornografici, quindi lesiva della sua immagine”*.

In base a quanto dedotto dalla Ricorrente, la Resistente avrebbe dunque acquistato il dominio in contestazione con le finalità di attuare un’attività lesiva dei diritti ed interessi della Ricorrente. In particolare, la Ricorrente riporta una serie di schermate di immagini riferite al sito web associato al dominio **fieradeltessuto.it** del 11 gennaio 2023 unitamente ad un video che si afferma essere stato presente sul sito web associato al dominio **fieradeltessuto.it** in data 11 gennaio 2023.

A supporto del proprio diritto, la Ricorrente afferma che *“sul sito presente sul dominio fieradeltessuto.it è stata utilizzata la stessa ragione sociale dell’attività nonché FIERA DEL TESSUTO”*; la Ricorrente allega altresì una propria visura camerale da cui si evince l’oggetto sociale:

- *“commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e la biancheria per la casa”* nonché
- *“commercio al dettaglio elettronico di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e la biancheria per la casa”*.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini di cui al Reg. Ris. Dispute, rinunciando di fatto ad ogni difesa in applicazione all'articolo 4.6 del Reg. Ris. Dispute che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio: la controversia deve dunque essere decisa sulla base del solo reclamo.

Il reclamo della Ricorrente è infondato ed è respinto per i seguenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La procedura di riassegnazione si fonda sulla **contemporanea sussistenza di tre requisiti** stabiliti dall’art. 3.6, primo comma, del Reg. Ris. Dispute, ossia che:

1. 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 la Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
2. l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
3. il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Assolto l’onere della prova da parte della Ricorrente della contemporanea sussistenza delle condizioni 1. e 3. di cui sopra, spetta al Resistente dimostrare l’esistenza della condizione sub 2. Se il Resistente non prova di avere un diritto o titolo concorrente con quello della Ricorrente, il dominio contestato viene trasferito a quest’ultima.

a) Identità, confondibilità e diritti

La Ricorrente sembrerebbe fondare il reclamo su:

- 1) la propria ragione sociale;
- 2) il marchio di fatto “FIERA DEL TESSUTO”; e
- 3) il nome a dominio anteriormente registrato e successivamente non rinnovato “fieradeltessuto.it”

relativamente ai quali asserisce di vantare diritti.

L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD .it stabilisce, appunto, che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso sia identico ad (o tale da indurre confusione rispetto ad)

un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui la Ricorrente vanta diritti, o al nome e cognome della stessa ricorrente.

È fatto onere della Ricorrente dimostrare che il nome sia divenuto un identificatore distintivo associato ai propri prodotti e/o servizi in forza vuoi di una registrazione di marchio, vuoi di un altro segno distintivo aziendale e/o al nome della Ricorrente.

Prove rilevanti di tale “capacità distintiva” o “significato secondario” del nome su cui si può vantare un diritto includono la registrazione di un marchio o l’uso di fatto di un segno distintivo attestabile ad esempio con la dimostrazione della durata dell’uso continuativo, serio ed effettivo e dell’ammontare delle vendite con il marchio (registrato o di fatto) o altro segno distintivo aziendale, della natura ed estensione della pubblicità, dei sondaggi sui consumatori, del traffico di utenti che consultano le pagine web o social riconducibili al segno distintivo di cui si vuole far valere il diritto e/o il riconoscimento da parte dei media.

Il fatto che la portata distintiva o il significato secondario associabile al segno azionato possa esistere solo in una piccola area geografica non limita i diritti della Ricorrente in ipotesi di marchio di fatto.

A fondamento del diritto azionato dalla Ricorrente, a pagina 2 del reclamo, la Ricorrente medesima si tuttavia è limitata a riportare le tre parole “**FIERA DEL TESSUTO**” a seguito del campo “D) INFORMAZIONI SUL SEGNO DISTINTIVO (marchio, insegna, denominazione sociale, slogan, ecc.) O NOME/COGNOME SU CUI SI FONDA IL RECLAMO”. Non è quindi stata data alcuna informazione circa la qualifica e l’estensione del diritto anteriore azionato. Tra i documenti del reclamo la Ricorrente si è limitata ad allegare:

- a) due fatture (all. 1 e all. 2) emesse dal fornitore Aruba intestate alla Webidoo S.p.A. datate 31/10/2020 e 20/10/2021 riferite a diversi servizi (rinnovo domini, registrazioni domini, servizi di posta elettronica) afferenti rispettivamente a quattro domini (uno dei quali è **fieradeltessuto.it**) e sei diversi domini (uno dei quali è **fieradeltessuto.it**). Non vi è evidenza di whois / visure storiche dei domini dalle quali avere evidenza che il dominio in esame fosse stato registrato in nome della Ricorrente;
- b) due schermate (all. 3 e all. 4) tratte dal sito [Internet Archive: Wayback Machine](#) che, come noto, non attesta la titolarità di un dominio, ma consente di dare evidenza del contenuto di un sito web associato ad uno specifico nome di dominio. Nel caso di specie gli allegati qui richiamati fanno riferimento al sito web associato al dominio oggetto di reclamo e riproducono le relative schermate

datate 20 dicembre 2021 e 31 marzo 2022. In calce al contenuto delle due pagine web in esame è riportato un unico riferimento giuridico afferente, tuttavia, al solo diritto d'autore: © 2020 *Fiera del Tessuto powered by WEBIDOO* (sotto riprodotto). Non vi è, pertanto, alcuna attestazione della titolarità del nome a dominio in capo alla Fiera del tessuto s.a.s di Rossi Angelo Mauro & C. né la Ricorrente ha allegato alcuna attestazione a supporto della titolarità del dominio **fieradeltessuto.it** quale, ad esempio, estratti whois effettuati in data anteriore alla registrazione da parte del Resistente Patrik Müller



© 2020 *Fiera del Tessuto. Powered by WEBIDOO*

- ;
- c) tre schermate (allegati n. 5-7) delle pagine web del sito associato in data l'11 gennaio 2023 al dominio oggetto di contestazione;
 - d) una schermata (all. 8) della pagina facebook® “/fiera del tessuto”;
 - e) la visura ordinaria (all. 9) della Ricorrente e la procura (all. 10);
 - f) un file (all. 11) nel quale è stata riportata la scritta “*VIDEO presente sul sito fieradeltessuto.it al 11 gennaio 2023*” cui segue un link attivo che riconduce alla piattaforma youtube®; sotto detto link è riprodotta una schermata priva di datazione che ritrae la fotografia di una ragazza distesa su un letto parzialmente vestita con sola biancheria intima. Sotto tale immagine è riportato il titolo “*Confessioni di una escort italiana: "Quanto guadagno, cosa faccio, come ho iniziato"*”. Cliccando sul link ipertestuale attivo riportato in detto file è visibile detta immagine statica è associata al contenuto audiovisivo.

Da quanto agli atti, dunque:

- 1) non sono posti a fondamento del ricorso marchi registrati in capo alla Ricorrente;
- 2) non risultano validamente attestati diritti di marchio di fatto in capo alla Ricorrente né viene in alcun modo supportata la sussistenza di diritti di fatto sul

segno distintivo atipico quale l'account della pagina facebook® di cui si allega meramente una schermata;

- 3) non vi è neppure alcuna formale attestazione della titolarità del dominio fieradeltessuto.it nel 2020 e 2021 (le fatture dei servizi di Aruba sono peraltro intestate a società diversa dalla Ricorrente, ovvero alla Webidoo S.p.A. di cui non viene attestato né dimostrato un collegamento societario con la Ricorrente che – agli atti – ha conferito mandato speciale esclusivamente per il deposito del reclamo in esame);
- emerge che la Ricorrente è una società di diritto italiano la cui ragione sociale è Fiera del tessuto s.a.s. di Rossi Angelo Mauro & C.: la ragione sociale, a norma del Codice civile italiano, è la denominazione che identifica le società di persone, siano esse attive in forma individuale o collettiva. Le società di persone si distinguono dalle cosiddette società di capitali sulla base di una caratteristica: in questa forma societaria, i titolari dell'azienda rispondono personalmente per i beni della società, poiché questa non ha personalità giuridica. Per specifici motivi di diritto la **ragione sociale** deve quindi contenere il nome di almeno uno dei soci, appunto perché saranno questi - con il proprio patrimonio personale - a rispondere in ultimo alle obbligazioni eseguite in nome e per conto della società. Nella più semplice forma di assetto societario iscritta nel Registro delle Imprese, ovvero la ditta individuale, la ragione sociale corrisponde al nome e cognome del titolare della ditta. Ma le società di persone possono assumere diverse forme giuridiche, per cui valgono diverse norme: per le società in accomandita semplice (S.a.s.) - di cui al caso di specie - vige la regola per cui deve essere presente nella ragione sociale il nome di almeno uno dei soci accomandatari. Alla ragione sociale, quale che sia l'assetto societario e conseguenti norme, **può essere associato un nome generico o di fantasia**. Per l'appunto, la ragione sociale della Ricorrente consta della dicitura "Fiera del tessuto s.a.s. di Rossi Angelo Mauro & C.". La stessa risulta costituita anteriormente alla registrazione del nome a dominio contestato che tuttavia non riproduce anche il nome associato alla dicitura generica fieradel tessuto. La parte iniziale di una ragione sociale di una società di persone che ha ad oggetto la commercializzazione al dettaglio e online di tessuti senza ulteriori attestazioni circa l'estensione e diffusione dell'uso non è di per sé sufficiente a determinare un diritto di esclusiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD .IT e delle norme del Codice di Proprietà

Industriale (in particolare l'art. 22) e del Codice Civile all'art. 2292 e seguenti e all'art. 2314 e seguenti.

Nulla di più la Ricorrente ha fornito a prova che essa sia effettivamente titolare di un segno distintivo validamente azionabile nelle more del presente reclamo: infatti quanto ai diritti di

- marchio di fatto e
- segno distintivo atipico individuabile dalla pagina facebook®

gli stessi non possono essere posti validamente a fondamento della richiesta di trasferimento del nome a dominio “**fieradeltessuto.it**” a favore della Ricorrente: le semplici schermate sub allegati 3, 4 e 8 di per sé non consentono di appurare un diritto di esclusiva sull'espressione “fiera del tessuto”.

Amnesso e non concesso che la Ricorrente sia stata attiva e abbia registrato il nome a dominio “**fieradeltessuto.it**” e la pagina facebook® facebook.com/Fiera-del-Tessuto a proprio nome in data antecedente alla registrazione del dominio contestato, si rileva che anche tali segni sono costituiti da due elementi denominativi con propria significazione semantica in relazione ai servizi di cui si tratta (commercio al dettaglio di tessuti): “fiera” e “tessuto”. Come attestato dalla stessa Ricorrente, tali termini sono appunto esplicativi dell'oggetto sociale della Ricorrente.

Pertanto, essendo “fiera del tessuto” un'espressione comunemente utilizzata in lingua italiana priva di carattere distintivo in relazione ai servizi rivendicati nel diritto anteriore “ragione sociale”, ad avviso del Collegio, la Ricorrente non può vantare diritti esclusivi su tale espressione tali da vietare a terzi di utilizzare un segno identico e/o parzialmente identico o comunque confondibile al proprio segno (cfr. decisione MFSD “instrumentsandsystems.it”, pag. 5). Né è stata fornita alcuna prova diversa ed ulteriore idonea a dimostrare che i segni della Ricorrente, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Pertanto, il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia validamente dimostrato la sussistenza del requisito di cui all'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute.

b) Sul diritto o titolo della Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Alla luce delle considerazioni esposte al punto precedente, l'esame in merito all'esistenza di un diritto o titolo in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione dovrebbe ritenersi non più necessaria.

Ad ogni buon conto, il Collegio evidenzia che nei motivi del reclamo E), al campo

“E2) *Illegittimità*.....”

la Ricorrente non ha riportato nè svolto nè richiamato alcuna argomentazione o fatto riferimento ad alcuna documentazione.

L'art. 4.13 del Regolamento Dispute stabilisce che *“la procedura di riassegnazione è di regola interamente svolta per iscritto. Tuttavia il Collegio può decidere, a istanza di parte, a propria discrezione ed in casi eccezionali, di interrogare le parti personalmente o assumere prove testimoniali”*. Non sussistendo i presupposti richiesti dal Regolamento Dispute (istanza di parte e casi eccezionali), la presente procedura è decisa in base agli atti e ai documenti depositati dalle parti.

Pertanto, il Collegio ritiene verosimile che la Resistente, prima di aver avuto notizia dell'opposizione, ha usato o comunque si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio contestato o attualmente ne stia facendo un legittimo uso commerciale, senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il diritto alla ragione sociale della Ricorrente (cfr. decisione MFSD “blanx.it”, pag. 15).

c) Sulla mala fede della Resistente

Il terzo requisito sancito dall'art. 3.6, primo comma, del Reg. Ris. Dispute richiede che la mala fede dell'assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione sussista sia al momento della registrazione, sia durante il suo mantenimento. Il successivo articolo 3.7 elenca, in modo meramente esemplificativo, circostanze che se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

Secondo la Ricorrente, il fatto che la Resistente abbia registrato il nome a dominio “fieradeltessuto.it” senza alcun titolo o collegamento con la propria attività economica ed l'uso dello stesso dominio associato a contenuti diversi da quelli afferenti all'oggetto sociale della Ricorrente medesima dimostrano la mala fede e l'intento accaparratorio della Resistente. La Ricorrente ritiene, inoltre, dimostrata la mala fede della Resistente dalla circostanza che essa abbia pubblicato un sito riportante contenuti non attinenti con l'attività della Reclamante.

La Resistente, dalla documentazione allegata nel reclamo dalla Ricorrente, non sembrerebbe tuttavia aver caricato pagine web riportanti contenuti pornografici: la Ricorrente stessa afferma che si tratta di *“contenuti non attinenti con l'attività dell'istante e comunque al limite di contenuti pornografici”*. Non appare dunque possibile ritenere che vi sia stato

- a) una violazione dei diritti derivanti dalla ragione sociale della Ricorrente che – ove sussistenti – sarebbero limitati al già richiamato oggetto sociale

b) lesione dell'immagine non essendo stata data evidenza ed attestazione di danni di immagine e/o reputazionali.

Il Collegio aderisce a quell'orientamento secondo cui il non uso o uso per scopi diversi dall'ambito merceologico per il quale la Ricorrente possa vantare un qualche diritto anteriore di esclusiva non costituisce *“elemento che possa da solo far ritenere che l'acquisto ed il mantenimento siano avvenuti ed avvengano in mala fede”* (cfr. decisione MFSD “salvato.it”, pag. 8).

Pertanto, il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza del requisito di cui all'art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

P. Q. M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti e le prove documentali allegare agli atti, **respinge il reclamo** avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio **“fieradeltessuto.it”** promosso Fiera del tessuto s.a.s. di Rossi Angelo Mauro & C. nei confronti di Patrik Müller, al quale il nome a dominio contestato resta assegnato.

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.

Vo', 12 maggio 2023


Mauro Dell'Università

