



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 10/2024 promossa da

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

CONTRO

FINESTRE E DESIGN SOC.COOP - *Resistente* -

* * * * *

NOMI A DOMINIO CONTESTATI: oknoplaststore.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-04.07.2024: 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 data 31.07.2024.

-12.08.2024: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” (“PSRD”) 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 Regolamento Dispute al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio sopra citato, attualmente assegnati a Finestre e Design Società Cooperativa, accertando che gli stesso valore risultavano in stato: ok/challenged.

-12.08.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Finestre e Design Società Cooperativa via Palmiro Togliatti 5, 00043 - Ciampino (RM) email: aquilanitrade@gmail.com

-17.08.2024: 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.

-24.08.2024: 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 a al 27.09.2024).

-27.09.2024: si costituiva, in termini, la resistente, con memoria di replica e docc allegati. MFSD richiedeva integrazione dell’informativa privacy che veniva depositata in data 30.09.2024. Successivamente, in data 01.10.2024 la memoria ed i docc allegati venivano trasmessi alla Ricorrente.

-03.10.2024: MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Angelica Lodigiani, che accettava l’incarico in data **07.10.2024**.

- 08.10.2024: la Ricorrente depositava istanza ex art. 4.12 del Regolamento Dispute, chiedendo di potere beneficiare di un ulteriore termine per potere replicare in maniera puntuale ad alcuni argomenti presentati dalla Resistente. Quest’ultima, in data **09.10.2024** chiedeva a sua volta un termine per replicare, laddove il Collegio avesse ritenuto di accogliere la richiesta della Ricorrente.

- 10.10.2024: la scrivente depositava propria ordinanza in risposta all’istanza ex art. 4.12 del Regolamento Dispute depositata da parte Ricorrente, respingendo la richiesta della Ricorrente in quanto non sussistevano i presupposti previsti dallo stesso art. 4.12,

il quale ammetteva la concessione di ulteriori termini solo in caso di richiesta congiunta delle parti.

FATTI

La Ricorrente è una società di diritto polacco operante nel settore dei serramenti in PVC, titolare di numerosi marchi registrati contenenti la parola OKNOPLAST, tra i quali, il seguente:

- OKNOPLAST (figurativo), registrazione europea n. 010291061, concessa il 28 marzo 2012, su domanda depositata il 18 novembre 2011, per prodotti e servizi delle classi 6, 19, 35, 37, 40, 41, 42 e 45.

La Ricorrente collabora con varie società del gruppo, tra le quali la società Oknoplast Sp. z.o.o., licenziataria del marchio OKNOPLAST. A seguito della sottoscrizione, il 17 dicembre 2015, delle Condizioni Generali di Collaborazione (di seguito “CGC”) e relative Condizioni Generali di Licenza, la Resistente è divenuta rivenditore autorizzato di serramenti a marchio OKNOPLAST in Italia.

Il nome a dominio <oknoplaststore.it> è stato registrato il 31 dicembre 2016 e reindirizza al sito della Registrante, ove la stessa si presenta come “Premium Partner Ufficiale OKNOPLAST”.

Il 17 maggio 2023, la società Oknoplast Sp. z.o.o. ha inviato una lettera di diffida alla Resistente, con la quale la intimava a cessare la violazione dei propri diritti di esclusiva sul marchio OKNOPLAST ed in particolare a cessare l’uso del nome a dominio <oknoplaststore.it>. In assenza di riscontro, il 6 ottobre 2023, seguiva altra diffida con la quale si reiterava la richiesta di cessazione immediata dell’uso del suddetto nome a dominio e se ne chiedeva altresì il trasferimento in capo alla società Oknoplast Sp. z.o.o. Anche in questo caso non perveniva alcuna risposta per cui, il 1 marzo 2024, la Ricorrente presentava richiesta di attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio <oknoplaststore.it>. Pochi giorni dopo, la Ricorrente avviava una procedura di riassegnazione avverso tale nome a dominio che si concludeva con decisione del 10 maggio 2024 con la quale il Collegio rigettava il ricorso per non avere la Ricorrente provato l’uso in malafede del nome a dominio contestato, ex art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

La presente procedura di riassegnazione, tra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio <oknoplaststore.it>, viene pertanto riproposta dalla Ricorrente ex art. 3.9 Regolamento Dispute.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente afferma di essere nota in tutta Europa nel settore dei serramenti in PVC e che il proprio marchio OKNOPLAST gode di notorietà sul medesimo territorio. Afferma inoltre che, ai sensi delle CGC sottoscritte, è fatto divieto alla Resistente di registrare nomi a dominio contenenti il marchio OKNOPLAST e che, in caso di violazione di tale disposizione, quest'ultima dovrà procedere al trasferimento immediato a titolo gratuito in capo all'avente diritto dei nomi a dominio registrati in violazione di tale divieto. La Registrante avrebbe dunque violato la disposizione delle CGC sopra citata, registrando il nome a dominio oggetto di contestazione a proprio nome e rifiutandosi di trasferirlo stesso quando questa ne ha fatto richiesta.

(a) Riproposizione della procedura

La Ricorrente fonda la propria richiesta di riproposizione della procedura di riassegnazione avente ad oggetto le stesse parti e lo stesso nome a dominio sull'art. 3.9 del Regolamento Dispute, il quale stabilisce che: “[u]na procedura può essere riproposta fra le stesse parti, per lo stesso nome a dominio ove all'esito della decisione siano intervenuti fatti nuovi che motivino l'instaurazione di una nuova procedura, ove tali fatti non fossero conosciuti durante la prima procedura”.

In merito, la Ricorrente afferma di avere appreso durante la prima procedura, tramite documento depositato dalla stessa Resistente, che quest'ultima era anche titolare di altri nomi a dominio contenenti il marchio OKNOPLAST, vale a dire <oknoplaststore.com>, <oknoplaststore.net>, <oknoplaststoreroma.com> e <oknoplastroma.com>. Secondo la Ricorrente, al momento del deposito del reclamo per la presente procedura, tali nomi a dominio reindirizzavano al sito della Ricorrente all'indirizzo “www.finestredesignsrl.com”. Ciò dimostrerebbe che non solo la Registrante abbia registrato in mala fede il nome a dominio <oknoplaststore.it> ma che si è anche premurata di occupare tutti i nomi a dominio possibili contenenti il marchio OKNOPLAST, per far sì che qualunque ricerca venisse reindirizzata sul proprio sito web. Inoltre sul sito “www.finestredesignsrl.com”, sarebbero anche offerti in vendita prodotti di terzi creando

la falsa impressione che sussista un collegamento tra la Ricorrente ed i terzi citati nel sito della Ricorrente. Il Registrante avrebbe dunque attuato un sistema di “redirecting” che coinvolge una pluralità di nomi a dominio depositati in violazione degli accordi contrattuali sottoscritti dalla Registrante allo scopo di trarne un indebito vantaggio.

(b) Identità o confondibilità

Sostiene la Ricorrente che il nome a dominio opposto è pressoché identico al marchio OKNOPLAST, in quanto lo include totalmente e l’aggiunta del termine descrittivo “store”, palesemente evocativo dell’attività di messa in vendita di prodotti, non evita la confusione, anzi la accresce, trattandosi di un termine che ha una stretta relazione con l’attività della Ricorrente.

(c) Assenza di diritti o titoli in relazione al nome a dominio opposto

La Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato in virtù delle specifiche disposizioni delle CGC dalla stessa sottoscritte ed in precedenza riportate. Inoltre, la Resistente non è conosciuta con il marchio OKNOPLAST l’uso del quale è fortemente limitato dalle CGC. L’uso che è stato fatto del nome a dominio <oknoplaststore.it> non è un uso in buona fede in quanto in contrasto con le CGC sottoscritte dalla Resistente. Tale uso è peraltro chiaramente commerciale, fatto al solo scopo di guadagnare un vantaggio competitivo sugli altri distributori della rete presenti sul territorio e sul web.

(d) Registrazione ed uso del nome a dominio opposto in malafede

Secondo la Ricorrente, la Resistente avrebbe registrato il nome a dominio in malafede in quanto era evidentemente a conoscenza del marchio OKNOPLAST al momento della registrazione del nome a dominio contestato, avendo sottoscritto le CGC ed essendo un rivenditore autorizzato di prodotti a marchio OKNOPLAST. Inoltre, era a conoscenza del fatto che la registrazione di un nome a dominio contenente il marchio OKNOPLAST le era preclusa per espressa previsione contrattuale.

Con riferimento invece all’uso del nome a dominio in malafede, secondo la Ricorrente, la malafede si evince dal contenuto del sito web cui il nome a dominio contestato rimanda. In particolare, tale sito, pur pubblicizzando prodotti a marchio OKNOPLAST, promuove anche la vendita di prodotti di terzi, creando la falsa impressione che la Ricorrente collabori con questi. Inoltre, sul sito della Resistente, sono richiamati vari “partner” che non sono collegati con la Ricorrente. Anche in questo caso, l’utente Internet sarebbe

indotto a ritenere che sussiste un collegamento tra tali “partner” e la Ricorrente, collegamento che invece non esiste.

Sostiene inoltre la Ricorrente, che se un nome a dominio è stato registrato in malafede, come accertato nella precedente procedura di riassegnazione, esso non può essere usato in buona fede. Occorre peraltro rilevare che le CGC concedono solo l’uso del marchio OKNOPLAST sul sito e sui materiali commerciali del Partner Commerciale (i.e. della Resistente), non un uso del marchio OKNOPLAST all’interno di un nome a dominio registrato dalla Resistente. Infine, la malafede si evince anche dal fatto che la Resistente ha continuato ad utilizzare il dominio <oknoplaststore.it> dopo il ricevimento delle diffide con le quali si intimava la cessazione dell’uso ed il trasferimento del nome a dominio in capo all’avente diritto.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

(a) Inammissibilità del reclamo

La Resistente ritiene non provati i requisiti di cui all’art. 3.9 del Regolamento Dispute per la riproposizione della procedura. Da un lato, *“all’esito della decisione [non sono] intervenuti fatti nuovi che motivino l’instaurazione di una nuova procedura”*, dato che le nuove deduzioni della Ricorrente si basano su circostanze che si sono verificate prima dell’instaurazione della prima procedura. La Resistente afferma di non comprendere perché la Ricorrente non abbia rivolto al Collegio della prima procedura un’apposita istanza per svolgere controdeduzioni, dato che considerava i fatti appresi nel corso della prima procedura rilevanti ai fini della decisione.

Inoltre, l’art. 3.9 del Regolamento Dispute si riferisce a *“fatti che non fossero conosciuti durante la prima procedura”*, mentre la Ricorrente ha appreso della registrazione degli altri nomi a dominio contenenti il marchio OKNOPLAST da un documento depositato dalla stessa Resistente nel corso di tale procedura (e quindi durante la procedura stessa). Precisa anche la Resistente che, allorquando l’art. 3.9 del Regolamento Dispute si riferisce a *“fatti non conosciuti durante la prima procedura”*, tale riferimento richiede che la mancanza di conoscenza non sia imputabile alla parte che li deduca. Se così non fosse, qualunque reclamo sarebbe riproponibile da quelle parti che ritenessero di sottoporre all’organo giudicante elementi e/o fatti che esse stesse avevano ritenuto di non dedurre in occasione di un primo reclamo conclusosi con esito per esse negativo. Tale inammissibilità dovrebbe concernere non solo la questione degli ulteriori nomi a dominio a componente OKNOPLAST registrati dalla Resistente, ma anche le deduzioni della

Ricorrente riguardanti la promozione, nel proprio sito, di prodotti di terzi in quanto tale circostanza era desumibile online ben prima della proposizione del primo reclamo e la Ricorrente non ha mai contestato tale uso in precedenza.

(b) Identità o confondibilità

In relazione a questo punto, la Resistente nulla eccepisce.

(c) Diritti o titoli in relazione al nome a dominio opposto

Afferma la Resistente di essere tutt'ora legata alla Ricorrente e alla sua licenziataria, la società Oknoplast Sp. z.o.o., da un rapporto commerciale di reciproca soddisfazione, privo di qualsivoglia attrito o contrasto fatto salvo, per l'oggetto della presente (e precedente) procedura di riassegnazione. La Resistente, infatti, è un "Negozio Monomarca OKNOPLAST" come si evincerebbe anche dal capitolato trasmesso alla Resistente dall'agente esclusivo per l'Italia della Ricorrente. In base a tale capitolato, al "*Negozio Monomarca OKNOPLAST*" verrà fornito un sito con URL del tipo www.oknoplast-localitàdelnegozio.it identico al sito ufficiale Oknoplast". Non avendo la Ricorrente adempiuto a tale disposizione contrattuale, la registrazione del nome a dominio è stata effettuata direttamente dalla Resistente.

(d) Malafede

La Resistente sostiene di non avere registrato ed utilizzato il nome a dominio in malafede. Infatti, il nome a dominio <oknoplaststore.it> è stato registrato in linea con le previsioni del capitolato applicabile al "Negozio Monomarca OKNOPLAST" sopra citato. Pertanto, la Resistente non ha utilizzato il nome a dominio per trarne profitto ingenerando confusione negli utenti Internet, ma in virtù di autorizzazione concessa dalla Ricorrente ai negozi monomarca OKNOPLAST di cui la Resistente è parte e con il consenso della Ricorrente, non avendo quest'ultima, per circa 10 anni, contestato la registrazione e l'uso del nome a dominio opposto. Quanto alla circostanza che la Resistente venderebbe anche prodotti di terzi, essa fa presente che si tratta di prodotti diversi dai prodotti a marchio OKNOPLAST e che pertanto non vi è alcuna malafede nell'uso, in tal modo, del nome a dominio contestato. Del resto, come si evince dagli stessi documenti depositati dalla Ricorrente, anche di tale circostanza quest'ultima era perfettamente a conoscenza precedentemente alla proposizione della prima procedura, senza avere mai prima d'ora sollevato obiezioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Riproposizione della procedura

(a) Premessa

Prima di entrare nel merito del reclamo e controdeduzioni del Resistente, si rende necessario determinare l'ammissibilità della riproposizione della presente procedura di riassegnazione alla luce della normativa di riferimento. Occorre peraltro tenere a mente che la riproposizione della procedura deve necessariamente avere carattere eccezionale, non essendo previsto un appello avverso le decisioni delle procedure di riassegnazione, ma solo il ricorso all'autorità giudiziaria. Le procedure di riassegnazione devono peraltro essere condotte celermente ed i termini, compreso il termine per emettere una decisione, sono stringenti.

La riproposizione della procedura di riassegnazione riguardanti i nomi a dominio nel ccTLD .it è regolata da varie disposizioni normative, come di seguito evidenziate:

- Art. 3.9 del Regolamento Dispute: *“Una procedura può essere riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio ove all’esito della decisione siano intervenuti fatti nuovi che motivino l’instaurazione di una nuova procedura, ovvero tali fatti non fossero conosciuti durante la prima procedura”*.

- Art. 5.1.3. del Regolamento: *“Un’opposizione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia avvenuta con una procedura di riassegnazione e siano emersi fatti nuovi rispetto a quelli dedotti nella procedura di riassegnazione.”*

Inoltre, l’Art. 4.2.22 delle Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (di seguito le “Linee Guida”) che si propongono di fornire all’utenza e ai Registrar indicazioni e informazioni utili alla miglior comprensione di quanto contenuto nei due regolamenti sopra citati, stabilisce che: *“In presenza di nuovi elementi, qualunque sia l’esito della procedura di riassegnazione, è possibile proporre nuovamente una procedura di riassegnazione fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio”*.

Analizzando i due regolamenti, nonostante la dicitura leggermente diversa di ciascuna previsione, pare al Collegio che le condizioni al verificarsi delle quali sia possibile procedere con la riproposizione della procedura, siano di fatto analoghe. Essendo il Regolamento Dispute specificamente deputato a disciplinare i vari aspetti delle dispute nel ccTLD .it, come anche riconosciuto dal Regolamento¹, nel proseguo della presente decisione il Collegio farà esclusivo riferimento all'art. 3.9 del Regolamento Dispute (che è anche quello cui le parti del presente procedimento hanno fatto riferimento), al fine di valutare l'ammissibilità della riproposizione della presente procedura.

(b) Valutazione

I presupposti da valutare ai fini della ammissibilità di una nuova procedura di riassegnazione sono le seguenti:

- fatti nuovi che motivino l'instaurazione di una nuova procedura intervenuti all'esito della decisione della prima procedura; ovvero
- fatti non conosciuti durante la prima procedura.

Dal tenore dell'art. 3.9 del Regolamento Dispute si evince che, ai fini della riproposizione di una procedura di riassegnazione, sia necessario che i fatti nuovi o non conosciuti posti alla base della nuova procedura siano tali da motivare l'instaurazione della stessa. Ne consegue che debba trattarsi, in entrambi i casi, di fatti che possano astrattamente modificare l'esito della procedura rendendone quindi giustificata la riproposizione. Nel caso di specie, tali non sarebbero, ad esempio, fatti che riguardino le condizioni di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute di cui il precedente Collegio abbia già ravvisato la sussistenza, o fatti che, seppur nuovi o non conosciuti durante la prima procedura, non modificherebbero l'esito della stessa. Tale approccio è giustificato dal fatto che, come detto, la riproposizione di una procedura non ha carattere di appello e pertanto non richiede la revisione dell'intero procedimento, ma solo di quelle parti della decisione che potrebbero avere esito diverso alla luce dei nuovi fatti / fatti non conosciuti presentati.

Nel caso di specie, come già sopra indicato, la motivazione che ha portato la Ricorrente a riproporre la presente procedura risiede negli ulteriori nomi a dominio a componente

¹ Si veda in proposito anche quanto stabilito dall'art. 5, 4° comma del Regolamento: "*Nei documenti "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" e "Linee Guida per la risoluzione delle dispute" sono specificati modi e tempi degli aspetti inerenti alle dispute nel ccTLD .it.*")

“oknoplast” di cui la Resistente è risultata titolare nel corso della prima procedura, dalla quale circostanza la Ricorrente ha potuto altresì apprendere che la Resistente promuoveva, sui siti web corrispondenti e sul sito collegato al nome a dominio <oknoplaststore.it>, prodotti di terzi.

Come noto, il precedente Collegio, con decisione del 10 maggio 2024, respingeva il ricorso in quanto riteneva non provato l’uso in malafede del nome a dominio <oknoplaststore.it>. È pertanto solo in quest’ottica che l’odierno Collegio deve valutare se i fatti addotti siano tali da motivare la riproposizione della procedura.

Il Collegio ritiene che le argomentazioni alla base della riproposizione della procedura, se rispondenti ai presupposti di cui all’art. 3.9 del Regolamento Dispute, siano atte a motivare la riproposizione della procedura in quanto forniscono alla Ricorrente ulteriori argomentazioni a supporto della malafede della Resistente nell’uso del nome a dominio <oknoplaststore.it>. Pertanto, occorre ora analizzare la rispondenza dei fatti addotti dalla Ricorrente ai presupposti previsti all’art. 3.9 del Regolamento Dispute.

(i) Ulteriori nomi a dominio a componente “oknoplast” a nome della Resistente

Per quanto concerne gli ulteriori nomi a dominio a componente “oknoplast” registrati dalla Resistente, appare evidente che tale circostanza non possa considerarsi un *“fatto nuovo intervenuto all’esito della decisione della prima procedura”*. Infatti, tali nomi a dominio furono registrati dalla Ricorrente negli anni 2013 e 2014 (Allegato 15 all’odierno reclamo), vale a dire molti anni prima la data di presentazione del primo procedimento di riassegnazione.

Ritiene il Collegio che la medesima circostanza non possa neanche qualificarsi come fatto *“non conosciuto durante la prima procedura”*, dato che la notizia della registrazione di questi ulteriori nomi a dominio è giunta alla Ricorrente nel corso dello svolgimento della prima procedura, avendo la stessa Resistente depositato, in pendenza della stessa, un documento nel quale la Resistente manifestava chiaramente il proprio interesse alla loro registrazione (poi prodotto anche come Allegato 14 all’odierno reclamo).

Né, ad avviso del Collegio, la riproposizione della procedura può essere giustificata dal fatto di avere appreso della registrazione dei nomi a dominio dopo la presentazione del reclamo e di non avere per questa ragione potuto replicare alla suddetta circostanza.

Infatti, la Ricorrente, ritenendo che la registrazione degli ulteriori nomi a dominio da parte della Resistente, fosse fatto di primaria importanza ai fini della decisione, ben avrebbe potuto depositare una memoria integrativa contenente argomentazioni aggiuntive. Seppure la possibilità di depositare ulteriori tardive argomentazioni non sia espressamente prevista dal Regolamento Dispute, essa non è neanche espressamente preclusa. L'art. 4.10, primo comma, del Regolamento Dispute riguardante i "Poteri del Collegio", stabilisce che "[i]l Collegio stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento in maniera compatibile con il "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it" e col "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it". In ogni caso, il Collegio assicura che ricorrente e resistente siano trattati in maniera imparziale e che a ciascuno di essi sia garantito eguale diritto di difesa". Il quarto comma dello stesso articolo stabilisce inoltre che "[i]l Collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e le valuta liberamente".

A seguito del diritto conferito a ciascuna delle parti di essere trattate in maniera imparziale, beneficiando dello stesso diritto di difesa e della libera determinazione del Collegio circa l'ammissibilità, rilevanza e pertinenza delle prove presentate dalle parti, la Ricorrente avrebbe potuto fornire, nel corso del primo procedimento, prove ed argomenti aggiuntivi circa la malafede della Resistente, basate sui fatti appresi dopo il deposito del reclamo, lasciando al Collegio il compito di decidere in merito agli stessi.

Tale interpretazione pare giustificata anche dal tenore dell'art. 3.9 del Regolamento Dispute il quale parla di "fatti non conosciuti durante la prima procedura" e non di "fatti conosciuti dopo la proposizione del reclamo" stabilendo quindi come punto di riferimento ultimo la data della decisione e non una data anteriore.

Essendo le suddette osservazioni dirimenti, il Collegio non ritiene di dovere entrare nel merito della conoscibilità o meno della registrazione dei nomi a dominio da parte della Ricorrente a prescindere dalla documentazione prodotta dalla Resistente nel corso della prima procedura.

(ii) Promozione di prodotti di terzi sui siti della Resistente, incluso sul sito correlato al nome a dominio <oknoplaststore.it>

Circa la promozione di prodotti di terzi sui siti della Resistente, incluso il sito connesso al nome dominio oggetto di odierna contestazione, la Ricorrente afferma di essersi accorta di tale circostanza dopo avere appreso della registrazione degli ulteriori nomi a dominio a componente "oknoplast" registrati dalla Resistente. Rileva la Ricorrente che due dei

“nuovi” nomi a dominio della Resistente rimandavano al sito “www.finestredesignsrl.com” sul quale vengono pubblicizzati anche prodotti di terzi. Quanto al sito collegato al dominio <oknoplaststore.it> esso, da un lato, richiama la vendita di finestre anche in legno, materiale non utilizzato dalla Ricorrente, mentre, dall’altro promuove la vendita di vetrate panoramiche prodotte da terzi e richiama partner che non sono collegati con la Ricorrente.

A seguito di una valutazione complessiva degli argomenti della Ricorrente e delle prove a supporto da questa fornite in vari allegati al ricorso, il Collegio ritiene di dovere escludere che l’uso del nome a dominio <oknoplaststore.it> per la vendita di prodotti di terzi costituisca un *“fatto nuovo sorto all’esito della decisione della prima procedura”* o un *“fatto non conosciuto durante tale procedura”* ex art. 3.9 del Regolamento Dispute. In particolare, il Collegio nota che già in data 27 settembre 2022 veniva pubblicato sul sito della Resistente un articolo con il quale si promuovevano “vetrate panoramiche anche senza permessi” prodotti da altra società. La promozione in vendita di prodotti di società diverse dalla Ricorrente è dunque fatto antecedente la proposizione della prima procedura di riassegnazione che risale a marzo 2024.

Ritiene inoltre il Collegio che la suddetta circostanza non possa neanche qualificarsi come *“fatto non conosciuto durante la prima procedura”* dato che per *“fatti non conosciuti”* devono intendersi anche quei fatti che, durante la prima procedura, “non erano facilmente conoscibili” dalla parte che li adduce. Ciò a salvaguardia della parte che non intende riproporre la procedura, la quale, diversamente, sarebbe esposta al rischio di vedersi riproposta nel tempo la stessa procedura basata su fatti preesistenti e facilmente riscontrabili ma, per motivi vari, non sollevati nel corso della prima procedura dall’altra parte.

Considerato che la promozione delle “vetrate panoramiche senza permessi” provenienti da società terza è datata 27 settembre 2022 ed è contenuta nel blog della Resistente pubblicato sul sito web corrispondente al nome a dominio <oknoplast.it>, verosimilmente risalente alla stessa data, la Ricorrente aveva facilmente accesso a tale circostanza già prima della presentazione del primo reclamo e addirittura prima dell’invio delle sue due lettere di diffida. Ciò nonostante la Ricorrente non ha ritenuto argomentare in merito a tale uso nel suo primo reclamo o comunque nel corso della prima procedura con ciò precludendosi il diritto di farlo successivamente.

Al Collegio non è dato di sapere se la Ricorrente potesse o meno sapere dei “partner” pubblicizzati sul sito web della Resistente prima della decisione della precedente procedura, ma tale conoscenza ha poca importanza essendo sufficiente che quantomeno un prodotto di terzi sia pubblicizzato sul sito della Resistente già durante la prima procedura o addirittura anteriormente a questa, per precludere la riproposizione della procedura sulla base di tale circostanza, non potendosi valutare ciascun fatto analogo singolarmente. Lo stesso dicasi per la promozione delle finestre in legno, materiale non utilizzato dalla Ricorrente, sul quale peraltro il Collegio ha delle ulteriori riserve, che tuttavia non appare utile in questa sede esplicitare, date le conclusioni cui il Collegio è giunto per altre vie.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che i fatti adottati dalla Ricorrente a supporto della riproposizione della presente procedura ex art. 3.9 del Regolamento Dispute non possano qualificarsi come “fatti nuovi” o “fatti non conosciuti durante la prima procedura”. Pertanto, il Collegio ritiene di non dovere accogliere la riproposizione della procedura da parte della Ricorrente. Per tale motivo, il Collegio non procederà con una nuova disamina del requisito dell’uso in malafede del nome a dominio <oknoplaststore.it> ex art. 3.6 del Regolamento Dispute sulla base degli ulteriori argomenti presentati dalla Ricorrente nell’ambito della presente procedura.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminati e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, 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, 28 ottobre 2024

Il Collegio Unipersonale


Avv. Angelica Lodigiani