



**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 5/2018 promossa da

**Kallisto 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, con sede in Polonia, ul. Dekerta 24, 30-703 Krakow**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Skema Libero Srls unipersonale, con sede in Latina, Via Papiniano n. 21**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI:** oknoplast-store.it e oknoplast-italia.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Andrea Mascetti

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-08.10.2018:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione dei nomi a dominio “oknoplast-store.it” e “oknoplast-italia.it”;

**-18.10.2018:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

**-08.11.2018:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva il 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 dei nomi a dominio “oknoplast-store.it” e “oknoplast-italia.it” attualmente assegnati alla Skema Libero Srls unipersonale.

**-09.11.2018:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati dei nomi a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che il valore di entrambi risultava “contestato” (“challenged”).

**- 12.11.2018:** il Registro riscontrava MFSD comunicando l’indirizzo del resistente risultante dal DBNA tenuto dal medesimo.

**-14.11.2018:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.

**-03.12.2018:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo del resistente risultava trasferito all’indirizzo comunicato dal Registro. Dal suo esame si verificava che il postino aveva tentato la consegna del plico in data 22 novembre 2018, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;

**-04.12.2018:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione era tornato al mittente perché il destinatario risultava trasferito all’indirizzo comunicato e il termine entro cui il resistente avrebbe dovuto depositare l’eventuale replica;

**-08.01.2019:** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Andrea Mascetti, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente, Kallisto 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (per brevità, d’ora in avanti denominata “Kallisto”) afferma di essere

titolare di numerose registrazioni aventi ad oggetto il marchio OKNOPLAST, sia nella versione denominativa che in quella figurativa. La Ricorrente dichiara di aver concesso in licenza i propri marchi alla società “Oknoplast spòlka z ograniczona odpowiedzialnoscia” (d’ora in avanti “la Licenziataria”) che risulterebbe, in quanto licenziataria, titolare dei nomi a dominio <oknoplast.it> e <oknoplast.com>. La Ricorrente afferma altresì che il marchio OKNOPLAST è utilizzato nel settore dei serramenti in PVC, ed ha acquisito, nel proprio settore, una notorietà a livello europeo.

La Ricorrente osserva che i nomi a dominio contestati, ossia <oknoplast-store.it> e <oknoplast-italia.it> sono pressoché identici ai propri marchi anteriori ed ai nomi a dominio di titolarità della Licenziataria. La presenza degli elementi “store” ed “italia” sarebbe del tutto inidonea ad escludere il rischio di confusione in quanto si tratterebbe di termini generici e descrittivi della attività di vendita al pubblico di prodotti.

La Ricorrente esclude che la Resistente possa vantare diritti o interessi legittimi in relazione ai nomi a dominio contestati. A tal riguardo, la Ricorrente sostiene che la Resistente e la società Noskema VS s.r.l.s., sarebbero legate da rapporti di collaborazione e che quest’ultima sarebbe stata la distributrice in Italia dei prodotti a marchio Oknoplast. Né la società Skema Libero s.r.l.s., nè Noskema VS s.r.l.s., sarebbero state autorizzate a registrare nomi di dominio composti dal marchio Oknoplast. La Ricorrente osserva altresì che i nomi a dominio contestati sarebbero oggetto di un uso “commerciale”.

Infine, quanto al requisito della malafede, la Ricorrente sostiene che la Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza di diritti di esclusiva sul marchio OKNOPLAST in virtù di pregressi rapporti commerciali tra le parti. Tale circostanza dimostrerebbe la malafede nella registrazione e nell’uso dei nomi a dominio.

#### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 del Reg.Ris. Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento delle registrazioni del dominio - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio OKNOPLAST, sia nella sua versione denominativa che in quella figurativa. I marchi allegati al reclamo hanno effetti in Italia e nell'intera Unione Europea.

L'Esperto osserva che il marchio OKNOPLAST è interamente contenuto in entrambi i nomi a dominio contestati e tale circostanza è sufficiente per concludere che sussista, nel caso di specie, il primo requisito richiesto dal Regolamento. In tal senso, le linee guida della WIPO (*“Wipo Jurisprudential Overview 3.0”*, sez. 1.7.) confermano che la totale incorporazione del marchio nel nome di dominio è sufficiente ai fini del giudizio di confondibilità tra i segni distintivi.

Inoltre, l'Esperto aderisce alle argomentazioni della Ricorrente secondo cui l'aggiunta dei termini *“store”* e *“italia”* non escludono il rischio di confusione tra i segni distintivi in conflitto, posto che si tratta di parole che possono essere agevolmente associate all'area di business della Ricorrente. In tal senso, si richiama l'orientamento della WIPO (*“Wipo Jurisprudential Overview 3.0”*, sez. 1.8.) secondo cui: *“laddove il marchio in questione sia riconoscibile all'interno del nome di dominio contestato, l'aggiunta di altri termini (che siano descrittivi, geografici, peggiorativi, privi di significato o di altro tipo) non impedisce la verifica della confondibilità”*.

Ad avviso dell'Esperto, sussiste, dunque, il requisito della confondibilità tra i nomi a dominio contestati ed i marchi sui quali il Ricorrente vanta diritti di esclusiva.

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

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, *“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”.*

La Ricorrente ha fornito elementi credibili per dimostrare *prima facie* che la Resistente non vanta diritti e/o interessi legittimi sui nomi a dominio contestati, così soddisfacendo il proprio onere probatorio.

In particolare, da quanto allegato dalla Ricorrente e non contestato dalla Resistente, Skema Libero s.r.l.s., società titolare dei nomi a dominio contestati, è legata da rapporti commerciali con la società Noskema VS s.r.l.s., la quale è stata distributrice autorizzata di prodotti a marchio OKNOPLAST in Italia. Nel contratto di distribuzione (di cui sono stati allegati degli estratti) è espressamente sancito il divieto del “partner commerciale” di registrare nomi a dominio composti dal marchio Oknoplast, sia a proprio nome **sia tramite qualsiasi agente a suo nome e per conto suo.** Pertanto, anche a voler considerare la Resistente una distributrice autorizzata di prodotti a marchio OKNOPLAST o quantomeno legata alla distributrice, la sopramenzionata esplicita previsione contrattuale esclude qualsivoglia diritto o interesse legittimo alla registrazione dei nomi a dominio contestati. In tal senso, si rinvia agli orientamenti espressi dalla WIPO (“Wipo Jurisprudential Overview 3.0”, sez. 2.8.) in tema di nomi a dominio registrati da distributori o retailers, laddove, in particolare, si esclude qualsivoglia diritto o interesse legittimo in caso di previsioni contrattuali che vietano espressamente al distributore o retailer la registrazione di nomi a dominio incorporanti il marchio.

A ciò si aggiunge che la Resistente non ha svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur avendone avuto la possibilità, non ha contestato le allegazioni della Ricorrente.

Ad avviso della scrivente, quindi, non appare provata la circostanza di cui al punto h dell.art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello 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 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.

Ad avviso dell'Esperto, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio si evince dalle seguenti circostanze:

- i) la Resistente, al momento della registrazione dei nomi a dominio, era certamente consapevole dell'esistenza di diritti di esclusiva sul marchio OKNOPLAST, sia nella versione verbale che in quella figurativa. Ed infatti entrambi i domini reindirizzano su siti web in cui è ben visibile il marchio della Ricorrente ed in cui vengono commercializzati prodotti a marchio OKNOPLAST.*

(ii) la Ricorrente è titolare di marchi con effetti ben anteriori rispetto alle date di registrazione dei nomi a dominio contestati.

(iii) il contenuto dei siti web a cui reindirizzano i nomi a dominio può creare confusione nell'utente di internet. Ed infatti, la massiccia presenza del marchio OKNOPLAST, anche nella versione figurativa, i riferimenti alla storia del brand della Ricorrente e dei propri prodotti nella homepage, e, infine, l'assenza di un chiaro e visibile *disclaimer*, sono elementi che possono ragionevolmente far credere all'utente della rete, che i nomi a dominio siano gestiti direttamente dalla Ricorrente o, da soggetti dalla stessa autorizzati. Tale uso rientra nel punto d) descritto sopra, in quanto i nomi a dominio contestati sono *“intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”*.

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Kallisto 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) dei nomi a dominio <oknoplast-store.it> e <oknoplast-italia.it> alla 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, 24 gennaio 2019

Il Collegio Unipersonale

Avv. Andrea Mascetti  
