



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 1/2022 promossa da

ASSINDE SRL

- Ricorrente -

CONTRO

SELIN S.R.L

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: resofacile.it

**COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Luca M.Geoni (Pres.), Avv. Andrea Mascetti,
Dott. Alessio Canova**

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-18.11.2021: il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “resofacile.it”;

-17.01.2022: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale il 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 “resofacile.it”, attualmente assegnato alla Selin Srl., accertando che lo stesso valore risultava in stato: challenged;

-18.01.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, Selin Srl Via Antonino Caponnetto 50041 Calenzano FI, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;

-21.01.2022: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc. a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna avveniva in data **26.01.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art. 4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-01.03.2022: Selin Srl provvedeva a depositare memoria replica;

-02.03.2022: MFSD procedeva alla nomina del Collegio, come richiesto da parte Ricorrente. Non avendo le parti indicato nominativi comuni, MFSD sceglieva i primi indicati nei due elenchi forniti dalle parti, Avv. Andrea Mascetti e Dott. Alessio Canova e come Presidente l'Avv. Luca M.Geoni (ex art. 9 reg. suppl. MFSD).

Nello stesso giorno gli Esperti nominati accettavano di decidere sulla procedura *de quo* e ricevevano il reclamo, la replica ed i docc. allegati.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Assinde Srl (nel seguito “Ricorrente” o “Assinde”) sostiene di operare dal 1980 un servizio di ritiro, stoccaggio, smaltimento di medicinali scaduti ed altri rifiuti prodotti dalle farmacie nazionali, compreso un servizio di indennizzi. A pag. 3 del reclamo indica che ad un certo momento, non specificato, “decide di inserire un nuovo tipo di servizio Reso Facile” il quale facilita l’attività materiale e i burocratismi connessi con lo smaltimento dei suddetti “rifiuti speciali”. La Ricorrente provvede a depositare domanda di registrazione per il marchio denominativo “RESOFACILE” in data 29.6.2017 presso l’UIBM, che risulta averla concessa nel 2018. La Ricorrente sostiene che il marchio RESOFACILE è stato usato continuativamente (“in virtù

dell'utilizzo protrattosi nel tempo”) e per gli operatori del settore esso è riconducibile solo ad Assinde (“il marchio Reso Facile è indiscutibilmente da considerarsi come unicamente associabile ad Assinde S.r.l.”).

La Ricorrente ha rilevato che la Resistente Selin ha registrato il nome a dominio <resofacile.it> lo stesso giorno in cui essa depositò la domanda di registrazione per il marchio RESOFACILE, ossia il 29.6.2017 e che il dominio contestato viene usato unicamente in funzione di redirect verso il sito della Resistente, www.selifirenze.it. Quest'ultima svolge attività sostanzialmente concorrente a quella di Assinde e, nella sezione del suo sito dedicata al servizio di raccolta rifiuti farmaceutici, utilizza pure il nome Assinde, asseritamente, senza autorizzazione.

La Ricorrente dichiara, pertanto, che l'identità tra il DN contestato e il proprio marchio registrato crei confusione con esso e che, pertanto, deve intendersi verificato il requisito di cui all'art. 3.6. del Reg. Dispute.

La Ricorrente sostiene che Selin non ha alcuna legittimazione all'uso del DN contestato, in quanto non ne risulta far uso come segno distintivo nel proprio sito, ma appunto esso ha ragion d'essere solo come *redirect* al sito medesimo.

Infine, la Ricorrente ritiene provata anche la sussistenza della malafede della Resistente sia al momento della registrazione del DN contestato, sia nel prosieguo del suo utilizzo, come richiesto dall'art. 3.7 del Reg. Dispute.

La Ricorrente ritiene che la concomitanza della registrazione del DN <resofacile.it> con quella del proprio marchio, la mera funzione di redirect (che quindi associa il DN alla Selin), nonché la conoscenza diretta della Ricorrente da parte della Resistente - dovuta a corrispondenza intercorsa ed anche una vertenza giudiziaria - dimostrino che la Resistente non poteva non essere a conoscenza del marchio RESOFACILE, con la conseguente malafede all'epoca della registrazione (giugno 2017).

La Ricorrente ritiene che la registrazione del DN (nel 2017) sia stato operato dalla Resistente allo scopo di danneggiarla – dando l'idea di un legame commerciale con Assinde – e di impedirle di registrare il medesimo DN: ciò comproverebbe la persistenza della malafede.

Essendo verificati i requisiti previsti dal Regolamento di riassegnazione, la Ricorrente chiede la riassegnazione del DN resofacile.it.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente, per parte sua, respinge le pretese di Assinde, affermando di operare dal 1992 e di conoscere (pag.2) il “sistema Assinde” per lo smaltimento di rifiuti speciali descritto dalla Ricorrente. Svolgendo tale attività – ad un certo punto – ha deciso di

adottare e registrare (nel 2017) il DN <resofacile.it> “di elevata capacità attrattiva su internet” (pag.3 della replica) e ne conferma la funzione di *redirect* sul proprio sito, senza la presenza di un corrispondente marchio. Tale uso è iniziato ben prima dell’opposizione della Ricorrente, del novembre 2021. Per tale motivo, La Resistente ritiene di possedere legittimazione all’uso del DN contestato.

Venendo alla malafede, la Resistente si concentra sul fatto che non poteva essere a conoscenza della domanda di registrazione per il marchio RESOFACILE, data la contemporaneità del suo deposito (29.6.17) con la registrazione del DN <resofacile.it>, avvenuta lo stesso giorno: anzi, mentre la registrazione del DN è immediatamente visibile nel whois, così non è per la domanda di registrazione di marchio, per motivi tecnici. Pertanto, non solo mancherebbe, l’effettiva conoscenza della domanda di registrazione del marchio della Ricorrente, ma, osserva la Selin, non è stata data prova della conoscenza del mero uso di esso da parte della Assinde.

La Resistente, quindi, fornisce alcuni allegati che riportano la menzione del lancio del servizio RESOFACILE da parte della Assinde a partire dal 2018, quantomeno da aprile di quell’anno, ossia dopo la registrazione da parte di Selin del DN contestato.

La precedenza della registrazione del DN della Resistente rispetto all’uso di fatto e l’impossibilità di conoscere il deposito della domanda della Ricorrente, a suo dire, dimostrano l’assenza di malafede al momento della creazione del DN. Selin conclude che, oltre a non essere sufficiente ad integrare il requisito per la riassegnazione, l’eventuale perdurare della malafede non è stato provato e non sussiste, dato che Selin non fa uso di un marchio corrispondente al DN.

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”*.

Le allegazioni delle Parti rendono pacifica l’identità tra il marchio denominativo RESOFACILE registrato della Ricorrente ed il DN contestato <resofacile.it>.

Altrettanto pacifico è l'uso corrente di entrambi i segni in relazione a servizi sovrapponibili (raccolta e smaltimento rifiuti speciali delle farmacie) e destinati alla medesima clientela, che non è quella generica, ma professionale, in particolare gli operatori farmaceutici (farmacie ed affini).

Infine, è pure pacifica la coincidenza tra data di deposito della domanda di registrazione marchio (29.6.2017) e quella di registrazione del DN contestato.

Si tratta, infatti, di marchio e dominio identici poiché entrambi si sostanziano nella dicitura RESOFACILE, posto che, come costantemente stabilito in precedenti decisioni relative a procedure di riassegnazione del tipo di quella che qui ci impegna, l'estensione ".it" rappresenta un mero requisito tecnico e pertanto non è idonea ad incidere sulla capacità distintiva dei segni e quindi non ha alcuna attitudine ad evitare il rischio di confusione nel pubblico dei consumatori.

Il Collegio di Esperti 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 Reg. Ris. Dispute, 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.

Il Collegio di Esperti nota quanto segue:

- 1) La Resistente – con gli allegati 2-8, tutti ampiamente anteriori al 29.6.2017, dimostra la conoscenza dell'attività della Ricorrente, ma non del marchio

RESOFACILE, in quanto in tali documenti compaiono espliciti riferimenti a raccolta di farmaci “indennizzabili Assinde”; né contesta le allegazioni della Ricorrente sulla reciproca conoscenza (apparentemente non proprio pacifica) tra le due aziende;

- 2) La Ricorrente non fornisce prova di un eventuale uso del marchio RESOFACILE anteriore al 29.6.2017 né di una conoscenza di tale segno distintivo da parte della Resistente anteriore a tale data;
- 3) La Resistente ha fornito prove (all. 10-12) che Assinde risulta aver lanciato il servizio contrassegnato dal marchio RESOFACILE nel 2018.

Pertanto, si deve presumere che la Resistente abbia iniziato ad usare il DN ignara del diritto di esclusiva della Ricorrente, anche perché la presenza di una domanda di registrazione è normalmente rilevabile alcuni giorni dopo il deposito presso l’Uibm (cfr. all. 9 della Resistente) e, di norma, chi volesse compiere verifiche sulla disponibilità di marchi/domini le fa prima di procedere alla richiesta e non dopo.

La simultaneità dei due depositi avrebbe reso quindi impossibile per la Resistente accorgersi del marchio depositato.

Poiché Assinde, dai documenti prodotti dalle Parti, avrebbe lanciato il servizio RESOFACILE non prima della primavera del 2018, quasi un anno dopo la registrazione del dominio contestato, si deve presumere che la Resistente abbia iniziato ad usare il DN in buona fede. A ciò si aggiunga che il DN contestato è composto da termini generici che si prestano ad essere utilizzati per i servizi offerti da entrambe le parti (i.e. “reso” sostantivo che indica servizi di resi di farmaci scaduti o inutilizzabili e “facile” aggettivo elogiativo/laudatorio associabile a qualsiasi tipo di attività inclusa quella delle parti). Ne deriva che in assenza di prova contraria, la Resistente può legittimamente sostenere di aver registrato ed utilizzato il DN contestato in conformità con il significato generico e descrittivo degli elementi di cui esso è composto.

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 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.

La norma in commento è chiarissima nel disporre che incomba interamente sul Ricorrente l'onere di dimostrare la mala fede della Resistente, sia nel momento della registrazione, sia in relazione all'uso che successivamente è stato fatto del nome a dominio contestato, eventualmente dimostrando una o più circostanze tra quelle elencate dall'art. 3.7 Reg. Ris. Dispute.

Nel caso in esame, la simultaneità del deposito della domanda di marchio RESOFACILE da parte della Ricorrente e della registrazione del dominio <resofacile.it> da parte della Resistente appare sorprendente.

Tuttavia, per quanto sorprendente la sopra citata circostanza possa apparire, essa da sola non basta a dimostrare la mala fede della Resistente nel momento della registrazione.

La Ricorrente ha genericamente fatto riferimento ad un "utilizzo protrattosi nel tempo" del marchio RESOFACILE, senza dimostrare l'elemento fondamentale di tale aspetto, ovvero il profilo temporale. Analogamente, l'affermazione secondo cui "il marchio Reso Facile è indiscutibilmente da considerarsi come unicamente associabile ad Assinde S.r.l." è rimasta tale, ovvero una semplice affermazione priva

di alcun supporto documentale che permetta di individuare il momento a partire dal quale il marchio RESOFACILE avrebbe dovuto ricondursi unicamente ad Assinde.

In assenza di evidenze decisive, il Collegio non può che fondare la propria decisione sui documenti presentati, dai quali emerge che il dominio <resofacile.it> è stato registrato quasi un anno prima che il servizio Reso Facile di Assinde venisse presentato al pubblico di riferimento.

Sir Arthur Conan Doyle scrisse che “una volta eliminato l'impossibile ciò che rimane, per quanto improbabile, dev'essere la verità”. Trasportando l'aforisma nel caso in esame, per quanto improbabile appaia la buona fede della registrazione del nome a dominio <resofacile.it> nello stesso giorno del deposito dell'identico marchio da parte di un concorrente, la possibilità non può essere scartata. E, non essendo stata in alcun modo dimostrata la mala fede all'atto della registrazione dalla parte sulla quale il relativo onere integralmente incombeva, in questa sede la buona fede deve ritenersi l'unica ipotesi da considerare.

Esaminando poi nel dettaglio le circostanze elencate dall'art. 3.7, il Collegio di Esperti non ha informazioni circa tentativi di offerte di vendita del DN <resofacile.it> alla Ricorrente o a terzi; anzi, il DN è usato nell'ambito di attività della Resistente; quindi la prima circostanza dell'art. 3.7 non sussiste.

Il Collegio di Esperti ritiene che la Resistente non ha registrato il DN per impedirne la registrazione alla Ricorrente, in quanto, il giorno della registrazione, non risulta potesse avere contezza né del deposito della domanda di registrazione (perché effettuata lo stesso giorno) né dell'uso del marchio da parte della Ricorrente, perché, come illustrato sopra, risulta che la Ricorrente ha lanciato il servizio RESOFACILE quasi un anno dopo. Quindi, anche la seconda circostanza dell'art. 3.7. non sussiste.

Per quest'ultima argomentazione, non risulta al Collegio che la Resistente potesse registrare il DN (nel Giugno 2017) con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente in quanto alla data di registrazione del DN non è stata data prova che la Resistente conoscesse il marchio registrato RESOFACILE né l'uso di tale marchio da parte della Ricorrente.

Il Collegio ritiene che l'assenza della dimostrazione della registrazione in mala fede del DN sia assorbente rispetto alla tematica dell'uso in malafede del DN che dunque non verrà esaminata.

P.Q.M.

Il Collegio di Esperti nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, RESPINGE il ricorso proposto da Assinde S.r.l. e conseguentemente dispone la rimozione dello status CHALLENGED in relazione al DN <resofacile.it> della Resistente.

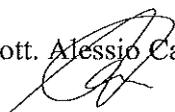
Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 14 marzo 2022

Il Collegio di Esperti


~~Avv. Luca M. Geoni~~

Dott. Alessio Canova


Avv. Andrea Mascetti

