



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 2/2023 promossa da

SICS SRL

- Ricorrente -

CONTRO

SORATO OTELLO

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: sics.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Carmela Rotundo

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-02.02.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) ha provveduto ad attivare, su richiesta della reclamante, opposizione per il nome a dominio “**sics.it**”

-10.02.2023: 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 “**sics.it** “, attualmente assegnati al Sig. Sorato Otello accertando che lo stesso valori risultava in stato: ok/challenged.

-15.02.2023: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Sorato Otello via Sterni, 2, 36061 Bassano del Grappa (VI), email:reg-dom@terralink.it

--18.02.2023: 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 stata tentata in data **23.02.2023**, risultando il destinatario irreperibile. Tale giorno è da considerarsi data di inizio della procedura, ai sensi dell’ art. 4.4, 2°c, lett.c) del Reg,Ris.Dispute.

-31.03.2023: 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 della Dott.ssa Carmela Rotundo, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente asserisce e fornisce prova che la sua denominazione sociale è SICS SRL.

Il dominio contestato sics.it è identico alla denominazione sociale della Ricorrente SICS SRL.

Secondo la Ricorrente, vi è malafede nel comportamento del registrante, Sig Otello Sorato; ciò sarebbe riscontrabile nelle seguenti circostanze:

Il nome a dominio era stato registrato nel 1998 su istruzioni del Sig. Otello Sorato quando lo stesso era socio di minoranza della SICS SNC di Crestani Michele e C. La SICS SNC di Crestani Michele e C nel 2001 venne trasformata in società a responsabilità limitata, la SICS SRL. Sin dalla registrazione del dominio in questione, lo stesso è stato sempre

utilizzato dalla società che ha provveduto al mantenimento del dominio con pagamento della quota annuale, come si evince dalla dichiarazione del registrar sulla fatturazione del dominio.

Per 25 anni il signor Michele Crestani, legale rappresentante di Sics e per conto della stessa, ha utilizzato il dominio SICS.IT e gestito il sito web www.sics.it per la propria attività commerciale.

In data 25.01.2023 il signor Sorato Otello richiedeva via email al registrar Terralink srl di Bassano del Grappa (precedentemente denominata New Soft snc) i codici di migrazione del sito www.sics.it definendolo di “sua proprietà”.

Il registrar, che da 25 anni gestiva detto sito per conto di Sics; che da 25 anni riceveva i pagamenti annuali da Sics e che da 25 anni si relazionava al riguardo solo con il signor Crestani quale legale rappresentante di Sics srl, sorpreso dalla richiesta del signor Sorato e per verificarne la legittimità, estraeva una visura scoprendo che il dominio SICS.IT era stato nel 1998 registrato a nome Otello Sorato anziché a nome della Società Sics, con indicazione dei dati del Sorato anziché di Sics snc, come si evince dal Whois allegato al reclamo.

Pertanto La Ricorrente ritiene che già nel 1998 il signor Sorato abbia indebitamente, inspiegabilmente e in malafede registrato il dominio SICS.IT a proprio nome tenendone all’oscuro la società Sics di cui era entrato a far parte solo pochi giorni prima e altrettanto in malafede ha richiesto i codici di migrazione del sito.

La Ricorrente precisa e fornisce prova che in data 19.07.2006 il signor Sorato ha ceduto al signor Crestani le proprie quote della società Sics srl, con conseguente subentro del cessionario a ogni ragione e diritto del cedente nei confronti della Società. Il nome a dominio rientra sicuramente tra i segni distintivi appartenenti alla Società Sics al pari della denominazione sociale e, in quanto tale, facente parte dei diritti ceduti dal registrante.

Secondo la Ricorrente, la richiesta dei codice di migrazione fa temere che il registrante abbia intenzione di usare in malafede il nome a dominio sics.it, sia per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con la denominazione del ricorrente (il signor Sorato svolge anch’egli attività in ambito informatico), sia per danneggiare la concorrente Sics ad esempio modificando il suo sito web.

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 Reclamante vanta diritti oppure al proprio nome".

La Reclamante ha dato dimostrazione di essere titolare dei diritti sulla denominazione sociale SICS SRL, identica al dominio contestato.

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 è 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 Reclamante o di violarne il marchio registrato.

Dalla documentazione presentata nel reclamo in questione, si evince che il titolare del dominio contestato non ha tuttavia un diritto sul segno SICS. Il Registrante non ha depositato alcuna replica al reclamo.

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, e cioè:

- 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 Reclamante (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 Reclamante;
- 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 Reclamante;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Reclamante.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa e, quindi, l'esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

A parere della scrivente, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi: - il registrante, approfittando della sua posizione di socio di minoranza nella società SICS e della fiducia che il sig. Crestani, socio di maggioranza, riponeva nella sua persona, ha registrato il dominio contestato a suo nome invece che a nome della società, omettendo di fornire tale informazione alla società. Questo comportamento configura malafede nella registrazione da parte del registrante del dominio contestato. Successivamente alla registrazione, il sig Sorato cedette al signor Crestani le proprie quote della società Sics srl, con conseguente subentro del cessionario a ogni ragione e diritto del cedente nei confronti della Società. Il nome a dominio rientra sicuramente tra i segni distintivi appartenenti alla Società Sics e, in quanto tale, facente parte dei diritti ceduti dal registrante. In quell'occasione, il sig. Sorato omette di trasferire il dominio contestato alla società SICS Srl. Infine, la richiesta dei codici di migrazione fa temere che il registrante abbia intenzione di usare in malafede il nome a dominio sics.it, sia per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet con conseguente confusione con la denominazione del ricorrente sia per danneggiare la concorrente Sics ad esempio modificando il suo sito web.

Non si ravvisano precedenti in esatti termini.

Non essendovi elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6, lettera c) del Regolamento, ossia la malafede del Resistente al momento della registrazione.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove documentali allegate, sulla base delle stesse, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio sics.it. La presente decisione viene comunicata al "Registro del ccTLD .it" per gli adempimenti di sua competenza.

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 al Resistente.

Milano, 14 aprile 2023

Il Collegio Unipersonale

Dott ssa Carmela Rotundo

