



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 05/2024 promossa da

TUTELA DIGITALE SRL

- Ricorrente -

CONTRO

VJLAB SRLS

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: sportellotuteladigitale.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Andrea Mascetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-16.02.2024: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**sportellotuteladigitale.it**”, attivando la procedura di opposizione in data 19.02.2024.

-24.04.2024: 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 sopra citato, attualmente assegnati a VJLab srls, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-26.04.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: VJLab s.r.l.s Via De Bartolomeis 11 84123 Salerno SA, email: web@vjdigital.it

-29.04.2024: 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 raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risultava sconosciuto in loco. Il tentativo di consegna è avvenuto in data **06.05.2024**.

Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione, nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata (art.4.4 lett.c del Regolamento Dispute).

-11.06.2024: MFSD, essendo scaduti i termini in data **10.06.24** per la costituzione del Registrante, senza che lo stesso provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Andrea Mascetti, che accettava l’incarico in pari data

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente, Tutela Digitale s.r.l., offre servizi legali e paralegali correlati all’uso delle nuove tecnologie informatiche e delle reti di comunicazione digitale e telematica.

La Ricorrente è titolare del marchio italiano “TUTELA DIGITALE” (reg. italiana n. 302019000011023) con effetti a decorrere dal 25 febbraio 2019 per servizi appartenenti alla classe 45.

La Ricorrente dichiara che il carattere distintivo del marchio TUTELA DIGITALE si è rafforzato nel corso degli anni grazie ad “importanti investimenti”.

Per quanto concerne il presente procedimento di riassegnazione, la Ricorrente contesta la registrazione del nome a dominio <sportellotuteladigitale.it> da parte della Resistente in quanto:

i. il nome a dominio contestato è confondibile con il marchio TUTELA DIGITALE a livello fonetico, visivo e concettuale;

ii. la Resistente non vanta alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato in quanto la Ricorrente ha fornito alcuna autorizzazione all'uso dei propri segni distintivi né ha mai autorizzato la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato;

iii. al momento della registrazione del nome a dominio contestato, la Resistente era a conoscenza del marchio TUTELA DIGITALE essendovi stati, tra le parti, dei contatti finalizzati ad una possibile collaborazione commerciale tra le parti. Inoltre, nella prospettiva della Ricorrente, l'uso di <sportellotuteladigitale.it> genera un rischio di confusione / associazione tra i segni.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha provveduto a depositare alcuna replica al ricorso entro il termine stabilito e non ha, pertanto, contestato le argomentazioni della Ricorrente.

Il nome a dominio contestato <sportellotuteladigitale.it> è stato registrato in data 24 ottobre 2023 e risulta attualmente oscurato. Dalle argomentazioni ed evidenze fornite dalla Ricorrente l'oscuramento è stato determinato dall'invio di lettere di contestazione agli hosting provider.

Prima dell'avvio delle contestazioni da parte della Ricorrente, <sportellotuteladigitale.it> veniva utilizzato per contraddistinguere servizi per la tutela contro crimini informatici ed in generale per la protezione degli utenti in ambito digitale.

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”*.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio TUTELA DIGITALE risalente al 25 febbraio 2019 e del nome a dominio <tuteladigitale.it> dal 18 novembre 2014. Ad avviso del Collegio il marchio TUTELA DIGITALE è allusivo dei servizi offerti. Pertanto tale marchio è da considerarsi “debole” sul piano del carattere distintivo.

Il nome a dominio contestato contiene interamente TUTELA DIGITALE che viene combinato con il termine “SPORTELLO”.

Nonostante il carattere distintivo limitato del marchio della Ricorrente, l'aggiunta dell'elemento “SPORTELLO” non è sufficiente ad escludere la similitudine tra i segni dovuta alla presenza dell'elemento comune “TUTELA DIGITALE”.

Infine l'aggiunta del suffisso gTLD ".it" alla denominazione di marchi registrati è unanimemente considerata inidonea a differenziare il nome a dominio dal marchio in virtù della sua funzione tecnica.

Il Collegio ritiene, pertanto, che sussiste il requisito della confondibilità tra nome a dominio contestato ed i diritti della Ricorrente.

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”.

Nel caso di specie, la Resistente non ha provveduto a presentare alcuna argomentazione, né documentazione, a supporto dell'eventuale sussistenza di propri diritti o titoli con riferimento al nome a dominio contestato.

Come visto sopra, il nome a dominio contestato è composto da tre parole appartenenti alla lingua italiana: i sostantivi “sportello” , “tutela” e l'aggettivo “digitale”. La combinazione di tali termini può essere agevolmente associata dall'utente / consumatore a prodotti / servizi relativi alla protezione di diritti in ambito informatico.

Pertanto, il Collegio ritiene rilevante citare gli orientamenti emersi in tema di procedure di riassegnazione aventi ad oggetto nomi a dominio composti da termini generici / descrittivi. Il Collegio si riferisce in particolare all'applicazione della normativa UDRP che, come è noto, presenta forti analogie con quella del Regolamento Dispute “.it”.

Dall'esame dei precedenti, è emerso che la mera registrazione di un nome a dominio composto da termini di vocabolario (c.d. termini generici) non conferisce, di per sé, alla resistente un interesse legittimo ai sensi della normativa applicabile. Ciò in quanto tali termini possono essere utilizzati anche in una funzione distintiva ovvero in relazione a prodotti e servizi che nulla hanno a che fare con il loro significato (c.d. “uso distintivo”).

Tuttavia laddove il nome a dominio venisse utilizzato coerentemente con il significato dei termini che lo compongono (c.d. “uso descrittivo”) allora la resistente potrebbe vantare un diritto o interesse legittimo alla registrazione ai sensi della normativa applicabile.

Nel caso di specie, dalla documentazione che ci è stata trasmessa dalla Ricorrente, si ricava che <sportellotuteladigitale.it> era utilizzato per servizi tecnico legali nel campo *“dei crimini legati al web, dall'hackeraggio al furto di identità digitale, dal cyberbullismo alla violazione di copyright, passando per la violazione dei sistemi di protezione informativa, il furto di dati presenti su un dispositivo”* (Allegato 7 del Ricorso).

Ad avviso del Collegio tale uso è coerente con il significato dei termini generici che compongono il nome a dominio contestato: l'utente di internet è indotto a credere che <sportellotuteladigitale.it> ospiti un sito che offre servizi di tutela tecnico / legale nel campo dell'informatica e, effettivamente, la Resistente ha utilizzato suddetto nome a dominio proprio per offrire tale tipologia di servizi.

Pertanto, ai fini della normativa sulla Risoluzione delle Dispute dei domini “.it”, la Resistente può essere considerata titolare di un diritto / interesse legittimo alla registrazione e all'uso di <sportellotuteladigitale.it>.

Il Collegio è consapevole che i servizi per cui è utilizzato il nome a dominio contestato sono gli stessi per cui è registrato e utilizzato il marchio TUTELA DIGITALE della Ricorrente. Il Collegio ha preso altresì nota del fatto che tra le parti vi erano stati dei rapporti finalizzati ad una possibile collaborazione commerciale (v. Allegato 6 del Ricorso). Tuttavia non rientra nei compiti del Collegio valutare se vi sia stata una violazione di marchio ai sensi del Codice della Proprietà Industriale né se le condotte della Resistente abbiano violato i principi della leale concorrenza (art. 2598 cc).

La valutazione del Collegio è circoscritta ai parametri dettati dalla normativa sulla Risoluzione delle Dispute dei domini “.it”. Sulla base di tale normativa, il Collegio ritiene che, nonostante la sussistenza di validi diritti sul marchio TUTELA DIGITALE della Ricorrente, la Resistente abbia un diritto / interesse alla registrazione di <sportellotuteladigitale.it> in virtù della natura generica dei termini che compongono il nome a dominio e per il fatto che tale nome a dominio sia stato utilizzato in coerenza con il significato generico delle parole “SPORTELLO”, “TUTELA” e “DIGITALE”.

Peraltro il nome a dominio contestato non è identico al marchio anteriore TUTELA DIGITALE: l'aggiunta del termine SPORTELLO, ancorché di natura descrittiva, rafforza l'assunto secondo cui il nome a dominio è stato registrato non per violare il marchio della Ricorrente bensì per offrire prodotti e servizi correlati al significato descrittivo dei termini utilizzati (ovvero creare uno sportello online per offrire servizi di tutela legale in caso di violazione di diritti su internet). A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente, i siti internet a cui reindirizzano i nomi a dominio <tuteladigitale.it> (Ricorrente) e <sportellotuteladigitale.it> (Resistente) non sono identici né confondibili.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la Resistente possa vantare un diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato ai sensi dell'art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute.

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

In considerazione di quanto su discusso in merito all'insussistenza del requisito richiesto dall'art. 3.6 lettera b) del regolamento, il Collegio ritiene superflua la valutazione relativa al terzo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestate, ossia la registrazione e l'uso in malafede.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, respinge il reclamo proposto da Tutela Digitale s.r.l.

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, 1 luglio 2024

Il Collegio Unipersonale

Avv. Andrea Mascetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Mascetti', written in a cursive style.