

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

FACILEWEB.IT

Ricorrente: E-TECH S.A.S. di Roberto Semeraro e C.

Resistente: FACILE S.R.L.

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 13 agosto 2010, seguito in data 30 agosto dalle copie cartacee, E-TECH S.A.S., con sede in Caneva (PN), Via L. Cadorna 4 nella persona del legale rappresentante Sig. Roberto Semeraro, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio FACILEWEB.IT, assegnato a FACILE S.R.L..

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali è risultato che:

- a) il dominio FACILEWEB.IT è stato assegnato a FACILE S.R.L. il 2 luglio 2008;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.facileweb.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta FACILE w.e.b. e una maschera di accesso composta da tre campi (Azienda/Username/Password) e seguita da un pulsante "accedi".

Dopo aver richiesto alla ricorrente una integrazione della documentazione necessaria (risultava mancante una copia cartacea del reclamo), il 30 agosto 2010, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di FACILE S.R.L. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il reclamo veniva inviato nella stessa data anche per posta elettronica. Il plico veniva recapitato in data 2 settembre e il giorno 8 settembre la Segreteria provvedeva a informare le parti coinvolte della scadenza del termine per la presentazione di eventuali repliche. Il termine ultimo per la presentazione di eventuali repliche viene perciò fissato

il giorno 27 settembre 2010. Il 20 settembre perviene via email alla Segreteria il modulo di replica compilato ma non sottoscritto. La Segreteria provvede a circolare il documento il giorno successivo alle parti e comunica a FACILE S.R.L. che esso non integra gli estremi della replica, chiedendo di reinviarlo sottoscritto e farlo seguire da due copie cartacee tramite raccomandata. Il giorno 21 settembre il modulo di replica viene inoltrato completo di sottoscrizioni e la Segreteria provvede ad circolarlo alle parti. Non avendo ancora ricevuto la duplice copia cartacea della replica alla data di scadenza del termine per le repliche, la Segreteria, in mancanza di specifica indicazione del Regolamento Dispute decide di attendere la formalizzazione delle stesse e successivamente procedere alla nomina dell'esperto.

La segreteria nomina quale esperto l'Avv. Nicoletta Colombo che accetta l'incarico il 29 settembre 2010. In data 7 ottobre l'avv. Colombo, durante la disamina della documentazione, rileva un possibile profilo di incompatibilità di cui informa la Segreteria. La Segreteria decide di sostituire l'esperto dandone comunicazione alle parti. Viene perciò incaricato l'avv. Alessandra Ferreri che accetta l'incarico l'11 ottobre 2010.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente, E-Tech sas di Roberto Semeraro & C, società di consulenza informatica riferisce di essere titolare del *domain name* facileweb.biz, registrato il 30.1.2006, attraverso il cui sito fornisce servizi gestionali ed aziendali on-line, ossia attività di sviluppo e commercializzazione di servizi informatici in ambito aziendale. A riprova di tale circostanza ha allegato la scheda whois relativa al suddetto domain name (all. 1). La ricorrente riferisce, inoltre, di aver effettuato spese pubblicitarie a pagamento su Google Ad Words allo scopo di far conoscere i servizi offerti ai consumatori attraverso il sito facileweb.biz che in alcuni mesi dell'anno è stato visitato oltre 3200 volte. La ricorrente riferisce di offrire ai propri clienti attraverso il sito facileweb.biz un accesso protetto ad una piattaforma gestionale consultabile direttamente on-line.

Il domain name facileweb.biz di titolarità della ricorrente è identico al domain name facileweb.it registrato il 2.7.2008 dalla società Facile Srl.

La ricorrente sostiene che la società Facile srl non ha alcun diritto sul domain name contestato in quanto la registrazione del domain name facileweb.it è successiva a quella del domain name facileweb.biz di sua titolarità; inoltre, sempre secondo la ricorrente, l'identità dei nomi a dominio e l'identità dei servizi offerti attraverso i relativi siti, determinerebbe un rischio di confusione per il pubblico, uno sviamento di clientela, e possibili rischi per la sicurezza informatica dei clienti i quali potrebbero inserire le proprie credenziali (user-ID e password) nelle maschere del sito contestato

esponendo tali credenziali al rischio di rimanere nella disponibilità di soggetti malintenzionati.

Per quanto concerne la malafede della Resistente, la ricorrente la ricollega alla carenza di giustificazioni: essa sostiene, cioè, che essendo la denominazione sociale della resistente Facile srl la stessa avrebbe dovuto differenziarsi su internet, così come ha fatto registrando il domain name facilesrl.eu il 26.7.2006.

Inoltre, nonostante esplicita richiesta scritta, inviata attraverso lettera raccomandata del 16.6.2008, la società Facile srl non ha fornito validi motivi relativi al nome a dominio contestato.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato alla E-Tech sas.

Posizione della Resistente

Si premette che la replica inviata dalla Resistente tramite posta elettronica al Servizio di Riassegnazione Nomi a Dominio della Camera Arbitrale di Milano, differisce dalle copie cartacee dalla stessa inviate, comunque entro il termine stabilito (27 settembre 2010).

Pertanto, il collegio terrà conto nella decisione esclusivamente delle seconde.

La Resistente, Facile srl, riferisce di operare soltanto in Piemonte e di avere clienti che utilizzano la procedura gestionale denominata Facile dal 1996. A quell'epoca tale procedura era prodotta e commercializzata dalla società Polithema srl due soci della quale sono soci della Resistente.

Nel 2006, nell'ambito della propria attività di sviluppi software e consulenza contabile amministrativa, nel 2006 la Resistente ha costituito la società Facile srl ed ha riscritto la procedura denominata Facile rendendola portabile sul web. La nuova procedura è stata denominata Facile Web. Al momento della offerta sul web dei servizi offerti, la Resistente ha proceduto ad acquisire una serie di nomi a dominio tra cui facileweb.it. La Resistente afferma che la registrazione del domain name facileweb.it è avvenuta dopo la costituzione della società in quanto per i primi due anni la procedura è stata fornita in prova ad alcuni clienti e collocata in una sottocartella reperibile all'interno del sito collegato al domain name www.polithema.it.

La Resistente afferma che i loghi delle due aziende e la pagina di accesso sono diverse; riferisce, inoltre, di non aver avuto conoscenza della Ricorrente e del programma offerto dalla stessa fino alla richiesta di riassegnazione del domain name. La resistente riferisce, inoltre, di aver reindirizzato il domain name contestato sul sito aziendale www.facilesrl.eu in modo da non confondere in alcun modo i clienti della E-tech;

reindirizzamento attuato dopo l'attivazione della procedura di riassegnazione.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

E' indubbio che il nome a dominio contestato è identico al nome a dominio www.facileweb.biz registrato il 30 gennaio 2006 di titolarità della società E-Tech sas di Roberto Semeraro & C. Ed altrettanto indubbio è che tale nome a dominio sia certamente un segno distintivo aziendale facente capo alla Ricorrente.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il Nome a Dominio contestato sia identico al segno distintivo www.facileweb.biz su cui la resistente vanta un diritto.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del Nome a Dominio contestato, ai sensi dell'art. 3.6 lett. a)

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che "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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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 clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato".

Prima di verificare la sussistenza o meno di questo requisito, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, punto focale delle procedure di riassegnazione non è tanto valutare nel dettaglio se il resistente abbia o meno diritto al nome a dominio e, se lo abbia, se esso debba essere prevalente rispetto a quello, concorrente, di chi il nome a

dominio ha contestato; quanto piuttosto accertare se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto.

Tale aspetto emerge di tutta evidenza considerando quanto disposto dalla lettera c) dell'art. 3.6 del regolamento che impone il rigetto del ricorso anche in ipotesi in cui il resistente, pur non avendo alcun diritto sul nome a dominio, lo abbia registrato e lo stia utilizzando in buona fede.

Nel caso che qui ci occupa, da un lato, la ricorrente ha dimostrato di aver depositato un nome a dominio corrispondente al nome a dominio contestato (a prescindere, in questa sede, da ogni considerazione circa l'effettiva capacità distintiva di tale segno, costituito dalla combinazione di due parole generiche d'uso comune); ma dall'altro la resistente appare aver dimostrato documentalmente circostanze dalle quali si deduce il diritto o titolo della resistente medesima al nome a dominio contestato.

Il Collegio ritiene, quindi, che la società resistente abbia diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione.

Infatti, da un lato la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che la società Facile srl fosse a conoscenza della società E-Tech e dei servizi dalla stessa offerti attraverso il sito facileweb.info.

Dall'altro la stessa lettera di diffida inviata dalla ricorrente alla titolare del nome a dominio qui in contestazione, inviata il 16 giugno 2009 (ossia a quasi un anno dalla registrazione del domain name contestato, 2 luglio 2008) dà atto che attraverso il nome a dominio facileweb.it, la società Facile srl offre “*Software Gestionali Online*”: circostanza questa che, unitamente all'assenza di prove circa la conoscenza da parte della resistente della società ricorrente, conferma che la società Facile srl, prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio per l'offerta al pubblico di servizi.

Addirittura la resistente ha dimostrato di utilizzare il nome Facile, vale a dire un nome che certamente può essere ritenuto corrispondente al nome a dominio contestato poi registrato dalla stessa resistente, per indicare una procedura tecnico-gestionale rivolta alle aziende dalla stessa fornita e commercializzata, dall'anno 2003, ossia da epoca ben anteriore rispetto alla registrazione da parte della Ricorrente del domain name facileweb.biz su cui essa ha fondato il presente ricorso.

Quindi e per concludere il Collegio esclude che la Resistente conoscesse al momento della registrazione dell'omonimo *domain name* i diritti che la società E-tech vantava sul segno facileweb.biz e che abbia quindi registrato il nome a dominio con l'intento di sviare la clientela della ricorrente o di violarne il segno distintivo aziendale facileweb.biz.

Alla luce delle argomentazioni che precedono e della documentazione prodotte dalle parti, il Collegio conclude che la Resistente abbia diritto sul Nome a Dominio Contestato e ritiene, pertanto, che la ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza del secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b).

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La conclusione cui si è giunti in merito alla insussistenza del requisito richiesto dall'art. 3.6 lettera b) del regolamento, rende superfluo ogni esame relativo al terzo e ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ossia che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

In ogni caso, a giudizio del Collegio, le considerazioni esposte al punto che precedono consentono di escludere la sussistenza anche di tale requisito.

P.Q.M.

Il collegio rigetta il reclamo proposto dalla E-tech Sas di Roberto Semeraro & C.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 25 ottobre 2010

Avv. Alessandra Ferreri