

**DECISIONE**

Procedimento di riassegnazione del nome a dominio

**aigostar.it**

Il Collegio, composto da: Avv. Alessandra FERRERI

<b>Procedura Prot. nr.:</b> <b>DND-003/16</b>	<i>Decisione:</i>
<b>Ricorrente:</b> <b>AIGOTECH ONSYNK SL</b> (l.r. LIN FUFEI Rapp. Ita. Andrea XIANG	
<b>Resistente:</b> <b>TONER COMPANY S.r.l.</b> (l.r. Raffaele PELLICCIA)	

**Svolgimento della procedura**

Con posta elettronica del 30 Novembre 2016, la società AIGOTECH ONSYNK SL (P.Iva: ESB85712198) in persona del legale rappresentante LIN FUFEI rappresentato, come da delega in atti, da Andrea XIANG, inoltrava Reclamo (**doc. 1**) recante richiesta di riassegnazione, a proprio favore, del nome a dominio *aigostar.it* assegnato alla società TONER COMPANY S.r.l.

Ricevuto il Reclamo ed effettuati i controlli di cui all'art. 4.3. del Regolamento delle Dispute nel ccTLD.it – vers. 2.1., con note Email e PEC del 05 Dicembre 2016 (**doc. 2**), il PSRD ADR Company comunicava al ricorrente la regolarità formale del Reclamo (*Comunicazione di conferma dell'avvenuto deposito del Reclamo*). In pari data, si procedeva alla comunicazione (**doc. 3**) della ricezione del Reclamo al Registro ccTLD.it (*Richiesta verifica dati per il nome a dominio: aigostar.it*), specificando che:

1. *il nome a dominio aigostar.it risultava creato il 24 Gennaio 2014 e riportava quale registrante TONER COMPANY SRL;*
2. *il nome a dominio era sottoposto a procedura di opposizione e nel suo stato, su WHOIS del Registro, risultava il valore ok/challenged;*
3. *digitando l'URL <http://www.aigostar.it/> veniva visualizzata una "IndexPage" con immagine e testo – RESERVED - come riportate nella comunicazione medesima;*

Ricevuta, in data 09/01/2017, la copia cartacea del reclamo (**doc. 4**) ADR Company provvedeva, con raccomandata A/R di pari data (**doc. 5**) (n. 152247055709), all'invio del Reclamo medesimo e della documentazione ad esso allegata alla Società TONER COMPANY SRL informando, quest'ultima, della facoltà di presentare, entro 25 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo, eventuale Replica.

Il 17/01/2017, ricevuto l'avviso di ricevimento, ADR Company comunicava (**doc. 6**), al Ricorrente e al Registro ccTLD.it, il regolare recapito, il 16 Gennaio 2017, del Reclamo al resistente e che, pertanto, da tale ultima data la procedura di riassegnazione era da considerarsi iniziata.

Con PEC del 02/02/2017 (**doc. 7**), la società TONER COMPANY S.r.l. inviava REPLICA al reclamo. In data 02/02/2017, a mezzo E-mail e PEC, ADR Company provvedeva a trasmettere la Replica al ricorrente e, per conoscenza, al Registro ccTLD.it (**doc. 8**).

Sulla scorta dei criteri di cui al proprio Regolamento, il 06 Febbraio 2017, ADR Company procedeva alla nomina del Collegio uninominale nella persona dell'Avv. Alessandra FERRERI la quale, in pari data, accettava l'incarico, sottoscrivendo la Dichiarazione di Indipendenza ed Imparzialità. Della nomina del collegio, ADR Company informava le Parti ed il Registro il 06 Febbraio 2017 (**doc. 9**).

### **Posizioni delle Parti:**

#### **A. Allegazioni della Ricorrente:**

La Ricorrente è la società Aigotech Onsynk SL con sede legale in Spagna. Essa allega di aver aperto in Italia, al fine di gestire il mercato italiano, la società Aigostar srl. Nel reclamo non viene data alcuna indicazione relativa all'oggetto sociale della Ricorrente o della società italiana Aigostar srl, né viene precisata la data di costituzione di quest'ultima. La ricorrente riferisce la propria intenzione di aprire un sito denominato aigostar.it per fornire ai propri clienti e rivenditori un servizio più efficiente ed attendibile.

La Ricorrente fonda il suo reclamo sul marchio europeo n. 12891875 del 21 maggio 2014 costituito da una figura e dalla dicitura "aigostar".

Sui motivi di ricorso la Ricorrente espone che:

- l'azienda Toner Company, attuale assegnataria del nome a dominio contestato, è stata Cliente della Aigotech Onsynk SL;
- la Resistente, non essendo soddisfatta dei prezzi applicati dalla Ricorrente, ha utilizzato il dominio aigostar.it per reindirizzare l'utente finale al proprio sito [www.tonercompany.it](http://www.tonercompany.it), e ciò per aumentare le proprie vendite; il reindirizzamento è stato attuato nel luglio del 2016;
- pur avendo cercato la collaborazione della società Toner Company al fine della cessione del nome a dominio contestato, quest'ultima avrebbe chiesto un importo eccessivo; nonostante il mancato trasferimento, la Resistente ha eliminato il reindirizzamento al proprio sito [www.tonercompany.it](http://www.tonercompany.it) collegando il nome a dominio aigostar.it ad una pagina recante la dicitura "Sito Riservato";
- la società Toner Company è anche titolare del nome a dominio aigostar.es.

Eccettuato il certificato di marchio europeo n. 12891875 del 21 maggio 2014 (all.4) la Ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle allegazioni sopra riferite.

#### **B. Allegazioni della Resistente:**

La Resistente contesta le argomentazioni e la richiesta della Ricorrente, esponendo che:

- sebbene il marchio Aigostar appartenga alla Ricorrente, la registrazione del nome a dominio contestato avvenuta il 24 gennaio 2014, è anteriore sia alla registrazione del marchio "aigostar" della Ricorrente depositato il 21 maggio 2014, sia alla costituzione della società Aigostar srl realizzatasi l'11 settembre 2014; pertanto alcuna violazione di marchio o di ragione ufficiale è derivata dalla registrazione del nome a dominio contestato;
- nessuna offerta ufficiale di acquisto del nome a dominio è pervenuta dalla Ricorrente;
- non appena la Ricorrente ha comunicato la costituzione della società Aigostar il nome a dominio contestato è stato collegato ad una pagina recante la dicitura "Sito Riservato".

### **Motivi della decisione**

Il presente procedimento (del tutto diverso da un procedimento giurisdizionale per natura, finalità e disciplina) è specificatamente regolato dalle norme del Regolamento Dispute che subordinano il trasferimento del nome a dominio sottoposto ad opposizione alla sussistenza delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6, la cui prova incombe al Ricorrente.

Le suddette condizioni (identità o confondibilità del nome a dominio con un marchio o altro segno distintivo aziendale ovvero con il nome e cognome del ricorrente; assenza, in capo al resistente, di alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio; registrazione e uso in mala fede del nome a dominio da parte del resistente) devono essere concorrenti. Conseguentemente, l'assenza anche di una sola di esse determina il rigetto del reclamo.

#### **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..."*.

Sul punto la Ricorrente ha documentato di essere titolare del marchio europeo n. 12891875 del 21 maggio 2014 costituito da una figura e dalla dicitura "aigostar". Senza produrre alcun documento (neppure la visura camerale) la Ricorrente, società con sede in Spagna, ha poi riferito di aver costituito in Italia la società denominata Aigostar srl costituita (come questo Collegio ha appreso dall'allegato n. 2 della replica) l'11 settembre del 2014.

Essa, non ha argomentato in alcun modo se e quali fossero i motivi per ritenere che vi fosse confondibilità tra il dominio in disputa ed un segno distintivo su cui la Ricorrente vanta un diritto. Da parte sua la Resistente ha riconosciuto che il marchio Aigostar appartiene alla società Aigotech Onsynk SL.

Posto quanto sopra, sebbene la Ricorrente non abbia argomentato in alcun modo se e quali fossero i motivi per ritenere che vi fosse confondibilità tra il dominio in disputa ed un proprio segno distintivo, essa ha tuttavia prodotto (all. 4 del reclamo) copia della scheda tratta dal database dell'EU IPO da cui si evince la confondibilità tra il marchio europeo di cui è titolare costituito, come visto, oltre che da una figura dalla dicitura aigostar e il dominio aigostar.it.

La produzione effettuata dalla Resistente (all. 2 della replica), è poi risultata risolutiva ai fini della definitiva affermazione dell'identità tra il nome a dominio oggetto del reclamo e la denominazione sociale Aigostar srl, E' infatti un principio ormai consolidato che il ccTLD ".it", essendo un elemento meramente tecnico, non sia da tenere in considerazione nel confronto tra i segni, così come non sarà da tenere in conto la specifica del tipo di società "S.r.l.". Conseguentemente, anche in mancanza di argomentazioni della Ricorrente, il Collegio non può che rilevare l'elevata confondibilità tra il marchio di cui la Ricorrente è titolare e il dominio contestato, nonché l'identità tra la ragione sociale della società costituita dalla Ricorrente ed il dominio disputato.

Risulta pertanto dimostrata l'esistenza del requisito richiesto dall'art. 3.6 lett. a) sopra menzionato.

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

Nel proprio reclamo la Ricorrente non espone alcun argomento né produce alcuna documentazione utile in merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Ora, secondo quanto previsto dal Regolamento all'art.3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato.

In particolare, con riferimento al requisito di cui alla lett. b), 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: 1) 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 2) 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 3) 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"*.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, questo Collegio rileva che la Ricorrente, per quanto su illustrato, ha provato un proprio diritto sul segno AIGOSTAR, confondibile con il nome a dominio in contestazione. Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato.

Sul punto la società Resistente ha rilevato di aver registrato il domain name aigostar.it il 24 gennaio 2014 quindi prima sia della registrazione del marchio n. 12891875 posto a fondamento del reclamo avvenuta in data 21 maggio 2014 sia della costituzione della società Aigostar srl da parte della Ricorrente realizzatasi in data 11 settembre 2014. Secondo la ricostruzione della Resistente, dunque la registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione non avrebbe violato alcun diritto di marchio né di denominazione sociale, essendo stata effettuata parecchio prima che quel diritto si configurasse.

La Resistente, però, non svolge alcuna ulteriore considerazione (né tanto meno produce alcun documento) in merito all'esistenza di un suo diritto e/o legittimo interesse sul nome a dominio contestato o su di un segno ad esso corrispondente. In altri termini non solo non è stata provata alcuna delle circostanze elencate dall'art. 3.6 sopra riportate, ma a tali circostanze non si è neppure accennato nella Replica. La Resistente non ha svolto alcuna argomentazione per cui si possa dedurre che la stessa abbia un concorrente diritto o interesse legittimo al nome a dominio oggetto di contestazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Collegio non può che concludere che la Resistente non ha dimostrato di avere usato in buona fede o di essersi preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi prima di avere avuto notizia dell'opposizione, né di essere conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che dagli atti non si rilevino elementi sufficienti per ritenere provata la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento fa presumere l'esistenza di un titolo o diritto della Resistente al nome a dominio contestato.

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

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

L'art.3.7 del Regolamento prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede. L'elencazione contenuta in tale articolo è meramente esemplificativa nel senso che il Collegio potrà desumere elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse. Le circostanze esemplificate dal Regolamento sono le seguenti:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad 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 nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- 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 di 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, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico.

Il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia dimostrato alcuna delle circostanze da cui poter dedurre la sussistenza della mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio.

La Ricorrente nel proprio ricorso si è infatti limitata ad asserire che nel luglio del 2016 la Resistente (che aveva proceduto alla registrazione nel gennaio del 2014) ha utilizzato il dominio per realizzare un reindirizzamento sul proprio sito [www.tonercompany.it](http://www.tonercompany.it) ed aumentare *"le proprie vendite usando il nostro marchio."* Inoltre, la Ricorrente sostiene di aver più volte richiesto la cessione del dominio, ma di aver ottenuto dalla Resistente una richiesta in denaro eccessiva.

Nessun documento a conferma delle circostanze sopra allegare che anzi sono contestate dalla Resistente la quale riferisce di non aver mai ricevuto alcuna richiesta ufficiale di acquisto del dominio e di aver collegato lo stesso ad una pagina web recante la dicitura "Sito riservato" non appena venuta a conoscenza della costituzione della società Aigostar srl, avvenuta, come visto, nel settembre del 2014.

Come appena osservato, la Ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto asserito.

Questo Collegio rileva che il nome a dominio contestato è stato registrato quattro mesi prima del deposito del marchio azionato dalla Ricorrente ed otto mesi prima della costituzione della omonima società Aigostar srl: non vi è agli atti alcuna prova del fatto che la Resistente conoscesse la Ricorrente prima della registrazione del nome a dominio oggetto di disputa. Né, tanto meno, è stata provata la circostanza che la Resistente abbia voluto approfittare del segno Aigostar per aumentare le vendite dei propri prodotti, dirottando la clientela sul proprio sito web, considerato che non è stato allegato o prodotto dalla Ricorrente alcunché circa l'uso di tale segno, soprattutto con riferimento al mercato italiano, prima della sua registrazione come marchio o come denominazione sociale, entrambe avvenute, come detto successivamente alla registrazione del nome a dominio contestato.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che, per quanto risultante agli atti, la Ricorrente non abbia provato la sussistenza della mala fede della Resistente nella registrazione e nell'utilizzo del nome a dominio come espressamente richiesto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio rigetta il reclamo.

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

**Avv. Alessandra Ferreri**

**Milano, 21 febbraio 2017**