

Un esempio di procedura di riassegnazione

Si riporta di seguito un esempio di procedura di riassegnazione di un nome a dominio gestito da uno degli enti di riassegnazione autorizzati, ai sensi delle Regole di naming della Naming Authority italiana.

Decisione del Collegio ai sensi della procedura di riassegnazione e delle regole di *naming* della *Naming Authority* Italiana

Ricorrente: GIARDINIA S.c. a r.l.

Resistente: ASLAN PIGNATELLI

Procedura n: 129

Nome a dominio interessato: giardinia.it

Componente del Collegio: Avv. Luca Giacopuzzi

Le parti oggetto della presente procedura sono la società Giardinia - società consortile a s.c.a.r.l. - e il Sig. Aslan Pignatelli.

Il nome di dominio contestato è: giardinia.it

1. Svolgimento della procedura

- In data 24/10/03 Arbitronline riceve due copie originali del reclamo e relativi documenti prodotti;
- In data 24/10/03 Arbitronline invia a mezzo posta Celere copia del reclamo e dei documenti prodotti;
- In data 27/10/03 Arbitronline invia alla Naming e Registration a mezzo e- mail comunicazione che è stata attivata regolarmente la procedura;
- In data 24/10/03 Arbitronline invia comunicazione alla ricorrente che è stata regolarmente attivata la procedura;
- In data 4/11/03 Arbitronline comunica alla ricorrente e Resistente che a partire dalla data del 3/11/03 la resistente avrà 25 gg per depositare un eventuale replica al reclamo
- In data 27/11/03 Arbitronline comunica al Saggio, Avv. Luca Giacopuzzi, la scelta da parte dell'Ente Arbitronline di volerlo nominare per la decisione della riassegnazione del nome a dominio Giardinia.it;
- In data 27/11/03 Arbitronline riceve e- mail da Aslan Pignatelli, per mezzo della quale quest'ultimo comunica che entro la data del 28/11/03 Arbitronline riceverà copia della replica;
- In data 27/11/03 Arbitronline riceve a mezzo e- mail copia della replica dall'Avvocato nominato dalla Ricorrente, Avv. Maria Veneziano; nella stesso e- mail si comunica che in data 28/11/03 sarà inviata la replica al reclamo a mezzo posta.
- In data 28/11/03 Arbitronline riceve da parte dell'Avv. Luca Giacopuzzi l'accettazione per la nomina di indipendenza e comunica alle parti che a decorrere dalla data di ricezione del fascicolo il Saggio nominato avrà 15 giorni per emettere la decisione della procedura in oggetto .
- In data 3/12/03 Arbitronline comunica alla ricorrente e resistente, il nominativo del Saggio, Avv. Luca Giacopuzzi;

2. Vicende sostanziali

La ricorrente, GIARDINIA società consortile a s.c.ar.l. (già CONSORZIO CENTRI GIARDINAGGIO società consortile a s.c.ar.l.), è una società lombarda che produce e commercializza in Italia prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio. Detti prodotti, in particolare, sono contraddistinti dal marchio "giardinia", del quale la ricorrente è unica titolare, come si evince dalla documentazione prodotta.

Con reclamo del 24 ottobre 2003, la Giardinia s.c.a.r.l. ha promosso la presente procedura di riassegnazione, chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio "giardinia.it", del quale risulta attualmente titolare il Sig. Aslan Pignatelli.

Il resistente, in data 27 novembre 2003, ha presentato ad Arbitronline una "replica", volta a mettere in luce il proprio titolo in relazione al dominio contestato e, conseguentemente, a far rigettare il ricorso di controparte.

3. Argomentazioni delle parti

Parte ricorrente afferma di essere l'unica titolare del marchio denominativo "Giardinia", marchio registrato anteriormente alla registrazione del nome dominio contestato, il quale ultimo, peraltro, è identico alla denominazione sociale della società ricorrente.

La Giardinia s.c. a r.l., inoltre, dà prova della titolarità anche del marchio figurativo "Giardinia", sebbene esso sia stato richiesto in data successiva all'assegnazione del dominio oggetto della presente procedura.

Rileva, ancora, la società ricorrente che la registrazione e l'uso fatti dal Sig. Pignatelli del nome a dominio "giardinia.it" sarebbero illegittimi, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, perché detto dominio non indica prodotti del resistente; in secondo luogo, perché esso non è mai stato utilizzato.

Di tutta evidenza, a dire della Giardinia s.c. a r.l., sarebbe poi la malafede del resistente: quest'ultimo, infatti, in quanto "ex-socio" del Consorzio Giardinia (precedente denominazione sociale della ditta ricorrente) non poteva non conoscere i segni distintivi del Consorzio medesimo.

A sostegno delle proprie ragioni, il resistente – tramite il proprio legale – presenta una memoria di replica nella quale vengono singolarmente prese in rassegna le censure mosse da controparte.

E' evidente, in particolare, il tentativo del Sig. Pignatelli di dimostrare la propria assenza di malafede nella registrazione del nome a dominio contestato, nonché il proprio buon diritto al mantenimento di esso, ricondotto essenzialmente al fatto che il ricorrente è legale rappresentante di una società – la Vivereverde S.p.A. – che svolge attività florovivaistica.

4. Motivi della decisione

Perché il dominio contestato venga trasferito, a seguito dell'accoglimento del ricorso, devono sussistere le seguenti tre condizioni - poste dall'art. 16.6 Reg. Naming – delle quali la prima e la terza vanno provate dal ricorrente:

- a) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
- b) il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

1. SUL RISCHIO DI CONFUSIONE TRA IL NOME A DOMINIO CONTESTATO E IL MARCHIO DELLA RICORRENTE

Il resistente ha registrato un nome a dominio che:

- da un lato, è un'imitazione pedissequa del marchio "giardinia", marchio sul quale la ricorrente ha provato il proprio diritto (dimettendo documentazione attestante la titolarità del segno);
- dall'altro, è identico alla denominazione sociale della ricorrente medesima.

La condizione prevista dall'art.16.6 lett.a) delle Regole di Naming, pertanto, è da ritenersi soddisfatta.

2. INESISTENZA DI UN DIRITTO O TITOLO DEL RESISTENTE IN RELAZIONE AL DOMINIO CONTESTATO

Rileva, anzitutto, il presente Collegio che il Sig.Pignatelli ha conferito al proprio procuratore il potere di rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura in qualità di legale rappresentante della Società VIVEREVERDE S.p.A., e non – come avrebbe dovuto – in proprio, quale persona fisica (ciò risulta da un semplice esame della “delega” prodotta). Ne deriva, pertanto, che il mandato dimesso in atti risulta rilasciato dalla Società VIVEREVERDE S.p.A., e non dall'odierno resistente.

Conseguentemente, deve ritenersi che la memoria di replica (redatta nell'interesse del Sig.Pignatelli) sia stata presentata da un legale sfornito di “ius postulandi”, di talché le deduzioni in essa contenute non potrebbero essere prese in esame dallo scrivente Saggio, attesa la nullità dell'atto in questione.

Va però osservato che la “replica” risulta essere sottoscritta anche dal Sig. Pignatelli personalmente e, pertanto, ciò rende possibile l'esame nel merito delle argomentazioni in essa contenute.

In ogni caso, a parere dello scrivente, le affermazioni di parte resistente – generiche e poco significative – non valgono a dar prova di un diritto o titolo del Sig.Pignatelli sul nome a dominio contestato, come richiesto al resistente ai sensi dell'art. 16.6. Reg. Nam.

Ed invero, né dalla documentazione agli atti, né – più in generale – da quanto desumibile ex officio su Internet paiono sussistere, a favore dell'attuale assegnatario, le circostanze dalle quali l'art. 16.6 Reg. Nam. deduce la presunzione *juris et de iure* dell'esistenza di un legittimo titolo del resistente al mantenimento del dominio contestato.

Non risulta, infatti, che il Sig. Pignatelli, prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato in buona fede o si sia oggettivamente preparato ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni o servizi (art. 16.6 u.c. n.1), visto che il sito web relativo al dominio in questione non è ad oggi attivo. Né che il resistente sia conosciuto, personalmente, con il dominio registrato (art. 16.6 u.c. n.2); vero è invece il contrario, solo che si consideri che l'assegnatario del dominio “giardinia.it” si chiama Aslan Pignatelli. E nemmeno, infine, si può sostenere che il resistente stia facendo del dominio un uso legittimo, commerciale o meno (art. 16.6. u.c. n.3), dato che – come osservato poc'anzi – non è dato trovare on line alcun sito legato al dominio che ci occupa.

Pertanto non può che ritenersi soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 16.6 lettera b) Reg. Nam., ossia la mancanza di titolo del resistente al dominio in contestazione.

3. REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEL DOMINIO IN MALAFEDE

Risulta agli atti che:

- a) in data 03.09.97, il Consorzio Centri Giardinaggio s.c. a r.l. (precedente denominazione sociale della ditta ricorrente) depositava domanda di marchio relativa al segno denominativo “giardinia”;
- b) il Sig. Pignatelli, all'epoca del suddetto deposito, era socio del Consorzio: egli, pertanto, era al corrente della richiesta di registrazione di marchio;
- c) in data 26.02.99, il resistente cedeva a terzi le proprie “quote” della società;
- d) in data 20.04.00, infine, il sig. Pignatelli (già “uscito”, dunque, dal Consorzio) registrava a proprio nome il dominio oggetto della presente lite.

Dai fatti che precedono (documentalmente provati dalla società ricorrente e non smentiti dal resistente) ritiene il presente Collegio che il Sig. Pignatelli si sia reso assegnatario del dominio “giardinia.it” al (solo) fine di impedire al titolare del corrispondente marchio di portare sul web il proprio segno distintivo.

Detto *modus operandi* non risponde certo ad un corretto utilizzo delle risorse della Rete; anzi, secondo "granitico" orientamento giurisprudenziale, viene ritenuto indice di malafede. Le pronunce nelle quali il Saggio/Panel ha fatto leva proprio su tale principio per dedurre la malafede del resistente sono infatti molteplici, sia in ambito nazionale (es.: aol.it, nintendo.it, villamazucchelli.it, antago.it, staedtler.it) che internazionale (es: generalelectric.net - WIPO/D2000-0389, oglobo.com - WIPO/D2000-0533, stanleybostitch.com - WIPO/D2000-0113, samsonite.org - NAF/FA9413).

Risulta, poi, la circostanza che l'attuale assegnatario (a nome, questa volta, della Vivereverde S.p.A., società della quale egli è legale rappresentante) non si sia limitato a registrare il dominio di secondo livello "giardinia" sotto il ccTLD.it, ma abbia - per così dire - "fatto incetta" dello stesso, procurandosi detto dominio anche sotto le estensioni gTLD .com, .net, .org.

Ciò, secondo questo Collegio, avvalorata l'ipotesi prospettata in precedenza, dato che sembra non azzardato ipotizzare che anche questa "manovra" ricadesse nell'ambito di un più ampio disegno teso a privare la Giardinia s.c. a r.l. della possibilità di entrare in Rete col proprio segno distintivo.

Se si considera, inoltre, che la Vivereverde e la Giardinia commercializzano prodotti sostanzialmente analoghi, destinati perlopiù alla medesima clientela, si potrebbe ritenere che l'assegnazione a nome della prima società del dominio "giardinia.it" sia stata richiesta anche allo scopo di danneggiare l'attività economica dell'azienda concorrente: "intento", questo, considerato quale sintomo di malafede (cfr. caso kwasizabantu.com - WIPO/D2000-0279, easyjet.net - WIPO/D2000- 0024).

Va, da ultimo, notato che il dominio de quo - pur se registrato da oltre 3 anni - mai è stato utilizzato. A propria "discolpa", il resistente afferma: "Il non utilizzo non significa certo disinteresse".

In realtà, è principio assolutamente acquisito - nell'ambito tanto delle "procedure di rassegnazione" quanto delle "MAP" - che la "detenzione passiva di un nome a dominio", se unita ad altre risultanze, può costituire elemento da cui dedurre la malafede dell'assegnatario (cfr., ex multis, aol.it, guidasposi.it, astoi.it, barbie.it, nintendo.it, championsleague.it, telstra.org, ink-source.com, info-space.org, abta.net, infopaq.com).

Altre pronunce si spingono perfino oltre, arrivando ad affermare che la detenzione passiva del *domain name* vale "da sé" a fondare la malafede (in questi termini, ad esempio, la decisione holidayinn.it, nonché emka.com - NAF/FA 95133 - dove si legge testualmente: "*passing holding was sufficient evidence of bad faith*").

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, lo scrivente Saggio non può che ritenere soddisfatta anche la condizione di cui all'art. 16.6 lettera c) delle Regole di Naming.

5. Dispositivo

Per i motivi anzidetti, il Collegio accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento del nome a dominio giardinia.it dal Sig. Aslan Pignatelli alla GIARDINIA S.c. a r.l.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority Italiana perché le venga data attuazione secondo quanto previsto dall'16.11 dalle vigenti Regole di Naming.

Così deciso in Verona, 15 dicembre 2003

6. Firma del Collegio

Avv. Luca Giacopuzzi