



## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "residencenapoleon.it"**

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli articoli 3.12, 4.15 e 4.16 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e dell'art. 4.2.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 3.1.

### **Denominazione e sede legale del ricorrente**

Condominio Residence Napoleon  
Via dei Gabbiani, 1 – CAP 57030 Procchio - Livorno  
Telefono: 0565903111  
Indirizzo di Posta elettronica: [info.residencenapoleon@gmail.com](mailto:info.residencenapoleon@gmail.com) – [info@residencenapoleon.eu](mailto:info@residencenapoleon.eu)  
Partita IVA 91000490499  
Codice Fiscale 91000490499

rappresentato dalla Sig.ra Letizia De Luca – Legale rappresentante e Amministratore del Condominio, come da nomina assembleare in atti  
(“Ricorrente”)

### **Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:**

Sig. Alberto Andriani  
Via Portoferraio 642 – 57034 Campo nell'Elba - Livorno  
Telefono: 0565977880  
Fax 0565978998  
Indirizzo di Posta elettronica: [andriani@elbalink.it](mailto:andriani@elbalink.it) – [alberto.elba@gmail.com](mailto:alberto.elba@gmail.com)  
– [info@maricampo.it](mailto:info@maricampo.it) - [domain@pensareweb.it](mailto:domain@pensareweb.it)

In proprio

(“Resistente”)



**Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:**

residencenapoleon.it

**Collegio:** Avv. Carlo Bruni.

\* \* \* \* \*

**A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

**1.** In data 10 Febbraio 2015 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "residencenapoleon.it".

**2.** In data 10 Febbraio 2015, il PSRD – riscontrate alcune carenze formali nel reclamo – il PSRD invitava il Ricorrente alla regolarizzazione, fissando termine come di rito.

**3.** Verificata la avvenuta regolarizzazione, in data 16 Febbraio 2015, ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento"), il PSRD informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "residencenapoleon.it". Al tempo stesso, in considerazione del fatto che il DBNA riporta esclusivamente come dati dell'assegnatario il nome e cognome e nonostante l'indicazione comunque contenuta nel reclamo dei dati anagrafici e di residenza completi dell'attuale assegnatario, il PSRD richiedeva comunque al Registro di far pervenire le informazioni ufficiali di cui al DBNA necessarie alle comunicazioni alla parte resistente ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento. In data 16 Febbraio 2015 Registro procedeva a comunicare al PSRD i dati ufficiali dell'attuale assegnatario.

**4.** In data 18 Febbraio 2015, il PSRD:



- a) verificata la definitiva regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della Ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, alla comunicazione via posta elettronica al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica come comunicato dal Registro [domain@pensareweb.it](mailto:domain@pensareweb.it)) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "residen-cenapoleon.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link.

**5.** In data 3 Marzo 2015 il PSRD informava le Parti circa la avvenuta ricezione da parte del Resistente del ricorso completo di tutti gli allegati (avvenuta in data 26 Febbraio 2015), evenienza confermata dalla consegna al PSRD dell'avviso postale di ricevimento.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 26 Febbraio 2015 deve essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte dell'attuale assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione;



la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione deve dunque considerarsi quella del 26 Febbraio 2015 e conseguentemente da tale data deve calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

**6.** In data 23 Marzo 2015 il Resistente faceva pervenire entro i termini la propria memoria difensiva di replica (in formato elettronico e priva degli allegati), e successivamente – in data 27 Marzo 2015 - perveniva anche la copia cartacea completa di tutti gli allegati.

**7.** In data 25 Marzo 2015 il PSRD comunicava alle parti via email la memoria di replica.

**8.** In data 30 Marzo 2015 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dello scrivente esperto - Avv. Carlo Bruni, indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, lo scrivente comunicava al PSRD l'accettazione della nomina. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "residencenapoleon.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. SULLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DEL RESISTENTE.**

Preliminarmente alle proprie considerazioni sul merito, il Resistente esprime in via pregiudiziale l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla Amministratrice del Condominio Residence Napoleon (la quale avrebbe introdotto la presente procedura di riassegnazione senza una preventiva e specifica delibera dell'Assemblea del Condominio che a ciò la autorizzasse) con la conseguenza che la presente procedura dovrebbe essere dichiarata estinta per improcedibilità.



L'eccezione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

L'articolo 1131 del codice civile dispone che: *“nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'Assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi”*.

Solo nel caso in cui – ai sensi del comma 3 del citato articolo – sia in questione un “provvedimento” che esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'Assemblea dei condòmini.

Tra le attribuzioni ordinarie dell'amministratore del condominio, l'art. 1130, comma 1, n. 8 dispone che l'amministratore debba conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile anche allo stato amministrativo del condominio.

Deve ritenersi non irragionevolmente che tra la “gestione riferibile allo stato amministrativo del condominio” possa altresì rientrare anche quella attività dell'Amministratore volta alla registrazione (o al recupero) di un nome a dominio. Come è noto, dopo la riforma del Condominio in vigore dal 18 Giugno 2013, anche la presenza web di tale ente è entrata a far parte dei possibili servizi condominiali, se è vero che l'art. 71-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede la facoltà di apertura di uno specifico sito web del condominio che l'Amministratore gestisce per consentire ai condòmini l'accesso on line alla documentazione di gestione.

In tale ottica, può sostenersi che servizi web ora parte della vita condominiale quali ad esempio l'attivazione di un eventuale sito Internet del Condominio, o la registrazione del relativo nome a dominio, ivi incluse le attività di recupero in caso di abusiva registrazione saranno sempre più diffusi, tanto da assurgere a “servizi da fruirsi nell'interesse comune” che spetta appunto all'Amministratore in via ordinaria gestire “in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini” (cfr. art. 1130, comma 1, n. 2).



Questo Collegio ritiene dunque che l'Amministratrice del Ricorrente abbia legittimamente instaurato la presente procedura di riassegnazione anche in assenza di una specifica delibera *ad hoc* dell'Assemblea. Ciò sia perché la presente procedura di riassegnazione ha una valenza di mero procedimento amministrativo ordinario la cui rappresentanza e gestione rientra – per quanto sopra spiegato – nelle normali ed ordinarie competenze dell'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1130 c.c., sia perché l'Amministratrice aveva conseguentemente la rappresentanza ai sensi dell'art. 1131, sia perché in ogni caso il Condominio era stato debitamente informato – con la proposizione del reclamo – anche di un atto comunque non esorbitante (e a ciò l'Assemblea non si è opposta successivamente, né alcun condòmino dissenziente ha fatto ricorso all'Assemblea come previsto dal codice civile), sia – infine – perché l'Assemblea ha sempre il potere e il diritto di ratificare – anche successivamente – gli atti di gestione dell'amministratore.

In considerazione di quanto sopra argomentato codesto Collegio unipersonale respinge le eccezioni pregiudiziali presentate dal Resistente.

\* \* \* \* \*

### **C. IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL CONDOMINIO RESIDENCE NAPOLEON**

Il Ricorrente evidenzia che il nome a dominio oggetto della presente procedura era stato originariamente registrato nell'anno 2001 dall'attuale Resistente, che all'epoca rivestiva – dal 1996 e fino al 12 aprile 2014 – la qualifica di amministratore del Condominio Residence Napoleon. Venuta meno detta qualifica, il Resistente – nella ricostruzione dei fatti offerta dal Condominio Residence Napoleon – continuava a mantenere la titolarità della registrazione del nome a dominio (che il Ricorrente segnala essere a suo avviso essa stessa *ab origine* abusiva, in quanto il nome a dominio avrebbe dovuto essere registrato non a nome dell'Andriani, sia pure all'epoca amministratore e legale rappresentante, ma direttamente a nome del Condominio stesso). Inoltre, il Resistente avrebbe continuato ad utilizzare il nome a dominio (e il sito web al di sotto di esso costruito) per attrarre e sviare l'utenza



Internet alla ricerca del Condominio Residence Napoleon su Internet, venendo invece reindirizzata sul sito web professionale del Resistente, relativo ad attività di agenzia immobiliare on line. Sostiene inoltre il Ricorrente che volutamente il Sig. Andriani avrebbe continuato – dopo la cessazione dalla carica – ad attrarre l’utenza sul proprio sito web professionale (raggiungibile mediante il nome a dominio oggetto della presente procedura) attraverso la pubblicazione di formule di benvenuto atte a confondere gli utenti web sulla riconducibilità del sito al Condominio Residence Napoleon.

Nonostante la nuova Amministrazione condominiale – attuale Ricorrente – abbia diffidato per iscritto alla riconsegna del nome a dominio, il procuratore del Resistente ha risposto negando l’esistenza di un relativo obbligo.

Conclude dunque il Ricorrente che il Resistente utilizzerebbe in mala fede il nome a dominio, senza averne alcun titolo legittimo e con l’intento di sviare illegittimamente l’utenza, per gestire suoi affari professionali relativi alla gestione di compravendita e locazioni di immobili del Condominio Residence Napoleon, impedendo altresì agli interessati di mettersi in contatto con il Ricorrente.

Su quanto precede, il Ricorrente fonda infine la sua richiesta di riassegnazione del nome a dominio [residencenapoleon.it](http://residencenapoleon.it).

\* \* \* \* \*

#### **D. LA MEMORIA DI REPLICA DEL SIG. ALBERTO ANDRIANI.**

Il Resistente nella propria memoria di replica, avanza una eccezione pregiudiziale sulla base della quale sostiene che la procedura di riassegnazione dovrebbe essere improcedibile a causa della carenza di legittimazione attiva in capo alla attuale Amministratrice del Condominio che non avrebbe ricevuto una delega assembleare ad hoc per la instaurazione della procedura medesima.

Sostiene inoltre il Resistente che le pretese del Ricorrente sarebbero infondate in quanto basate sul presupposto erroneo di un interesse commerciale del Condominio all’utilizzo del nome a dominio nell’ambito di una attività – quella commerciale appunto – che sarebbe preclusa al Condominio, stante la peculiare natura giuridica di tale ente.



A riprova di ciò il Resistente offre una serie di argomentazioni a supporto della natura del Condominio Residence Napoleon di mera “comunione in multiproprietà” piuttosto che di “residence turistico-ricettivo”, come anche specificato da un provvedimento prefettizio della Prefettura di Livorno che il Resistente allega), comunione soggetta alle relative norme del codice civile che regolano la comunione e il condominio.

Quanto al diritto o titolo che l'attuale assegnatario deve dimostrare per il legittimo possesso e mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di rassegnazione, il Resistente afferma di essere agente mandatario di circa 150 condòmini del Residence che hanno affidato alla sua agenzia immobiliare la gestione delle locazioni: da tale considerazione discenderebbe dunque il legittimo utilizzo del nome a dominio, funzionale allo svolgimento dell'intermediazione immobiliare su incarico degli stessi condòmini del Residence.

Quanto alle affermazioni del Ricorrente circa il danno da sviamento e l'impossibilità per l'utenza alla ricerca del Condominio su Internet, il Resistente afferma che detta utenza può comunque ben reperire il Condominio e contattarlo attraverso altri due nomi a dominio di titolarità del Ricorrente ([residencenapoleon.com](http://residencenapoleon.com) e [residencenapoleon.eu](http://residencenapoleon.eu)).

Sostiene inoltre il Resistente che il prolungato possesso (per 14 anni) in capo alla società Andriani S.r.l. e mantenimento mai contestato (dai condòmini) del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe ulteriore controprova dell'assenza di profili di illegittimità della registrazione.

Conclude dunque il Resistente richiedendo il rigetto della domanda di rassegnazione del nome a dominio.

## **E. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE**

In base all'art. 3.6 del Regolamento, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:





- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, 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 o un nome a 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;
- 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.

\* \* \* \* \*

#### **F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Prima di esprimere la decisione sulla sussistenza del requisito in esame, occorre analizzare preventivamente se il Condominio – come ente non commerciale – possa rivendicare un diritto al nome come autonomo centro di imputazione giuridica.



In mancanza di una definizione normativa di riferimento, la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9148/2008 ha riconosciuto la piena autonomia giuridica del Condominio in quanto tale, superando la precedente impostazione della Giurisprudenza che lo definiva “*un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino*” (Cass. n. 7891/2000). Al contrario, le Sezioni Unite hanno affiancato il Condominio a qualunque entità giuridicamente rilevante, configurando una sua autonomia almeno a livello di centro d'imputazione giuridico.

In tale impostazione, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, il Condominio come ente autonomo ha diritto al nome (come anche riconosciuto in dottrina, cfr. Zoppini, *I diritti della personalità delle persone giuridiche e dei gruppi organizzati*, in Riv. dir. civ., 2002 I, 851 ss. e Fusaro, *Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal <<diritto>> all'identità uti singuli al diritto all'<<identità>> uti universi*, in Nuova giur. civ. comm., 2002, II, 51 ss), ancorchè lo stesso non possa configurarsi come segno distintivo, marchio o altro elemento di proprietà Industriale. Anzi, vi è di più. La stessa legge richiede che il Condominio abbia una propria denominazione: solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.p.r. n. 605/73, sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica: e il Condominio - lo si consideri un ente di gestione, un organizzazione di persone, un centro d'imputazione giuridica distinto dai suoi partecipanti - rientra nel novero di quei soggetti diversi dalle persone fisiche che devono essere dotate del codice fiscale. Tanto è vero che ai fini del rilascio del codice fiscale, il Condominio deve obbligatoriamente indicare all'Agenzia delle Entrate la denominazione quale informazione obbligatoria.

Chiarito quanto precede, ai fini che qui interessano, la denominazione “*Condominio Residence Napoleon*” in capo al Ricorrente rappresenta un indiscutibile diritto anche alla luce dei riferimenti normativi che seguono:



- a) l'art. 71-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile – nel prevedere la facoltà di attivazione di un “sito web del Condominio”, presuppone logicamente che tale sito sia raggiungibile mediante un nome a dominio che corrisponda alla denominazione ufficiale del Condominio;
- b) con riferimento proprio ai contratti di multiproprietà (lo stesso Resistente riconosce che il Ricorrente gestisce una comunione di multiproprietà, ed egli stesso afferma di svolgere mediante la società Andriani S.r.l. attività di intermediazione nella gestione di tali contratti di multiproprietà per circa 150 condòmini), l'Allegato n. 2-bis al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) – così come previsto dall'art. 71, comma 1, lettera a) proprio per i contratti di multiproprietà – obbliga i gestori ad indicare la denominazione ufficiale della struttura che offre tali contratti ai consumatori.

Quanto al fatto che l'art. 3.6 del Regolamento richieda che “il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome” – sembrando far prevedere che denominazioni diverse non siano sottoponibili alla procedura di riassegnazione, va specificato che le norme esecutive della procedura – e in particolare l'art. 4.2.4. delle Linee Guida Vers. 3.1 – chiariscono che il ricorrente possa vantare anche un mero “*diritto alla denominazione*”, in qualunque forma.

Con tale ultima considerazione – oltre a quanto precede – codesto Collegio unipersonale ritiene di poter respingere il ragionamento del Resistente che – affermando che il Condominio non può svolgere attività commerciale (e dunque non potendo terzi “sviare alcuna clientela”) – non avrebbe perciò alcuna possibilità di reclamare diritti sul nome a dominio. In tale sede, infatti, si ritiene di aver chiarito che l'aspetto centrale non è la natura dell'attività svolta, bensì l'esistenza di un diritto alla denominazione che si concreta anche nella scelta (e nella tutela) di un nome a dominio corrispondente alla propria denominazione (e d'altra parte, il Regolamento di Assegnazione dei nomi a dominio, Vers. 7.1 prevede quale unico requisito per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD “.it” l'essere un soggetto con cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo)



Il nome a dominio "residencenapoleon.it" è evidentemente confondibile – nella sua identità - sia letteralmente, sia foneticamente con la denominazione del Ricorrente e tanto basta per ritenere incontestabilmente integrato ad avviso di codesto Collegio unipersonale il requisito ex art. 3.6(a) del Regolamento e la prova da parte del Ricorrente.

\* \* \* \* \*

#### **G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova *ex lege* e *in re ipsa* (come d'altra parte si deduce dalla rubrica) della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. In altri termini, ove il ricorrente provi che le circostanze fattuali della registrazione del nome a dominio opposto nel caso concreto corrispondono ai casi codificati dal Regolamento (e per i quali è sufficiente la prova di identità tra le circostanze elencate e le circostanze fattuali del caso concreto), deve ritenersi da parte del Collegio integrata la dimostrazione del requisito sub art. 3.6c) del Regolamento.

L'articolo 3.7 del Regolamento prevede tra tali prove *ex lege* 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 trarne 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;
  - e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

\* \* \* \* \*

Il Ricorrente – in tale ottica – doveva provare in base a quanto asserito nel ricorso la circostanza sub lettera (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, 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”*.



Tale ipotesi di malafede *in re ipsa* è caratterizzata da due elementi necessariamente concorrenti:

- a) dall'elemento soggettivo dell'uso intenzionale del nome a dominio per attrarre, a scopo di profitto, utenti di Internet [indipendentemente dalla volontà o consapevolezza di impedire al titolare l'uso del segno, di svolgere concorrenza sleale, di danneggiare gli affari, poiché tali qualificazioni dello stato soggettivo di "intenzionalità del profitto" sono previste dalle altre circostanze codificate all'art. 3.7 del Regolamento, mentre invece l'intenzionalità dell'art. 3.7(d) non necessariamente deve essere "illecita"];
- b) dall'elemento oggettivo della "probabilità" di confusione – nell'utilizzo - 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 Regolamento, in tale fattispecie, si limita a richiedere – quanto all'elemento soggettivo – che il registrante richieda la registrazione del dominio volendo perseguire un proprio scopo di profitto. Tale stato soggettivo diventa rilevante – e appunto costituisce "malafede" – se accompagnato dalla circostanza oggettiva che il nome a dominio possa anche solo in termini di "probabilità" (dunque non di certezza) ingenerare confusione presso gli utenti di Internet con un segno/nome oggetto di un diritto riconosciuto e stabilito dal diritto nazionale o comunitario.

Quanto all'elemento soggettivo:

- a) oltre alle argomentazioni a riprova della Ricorrente, è comunque – in via assorbente - lo stesso Resistente a dichiarare che svolge a scopo di profitto attività di gestione e intermediazione nel settore immobiliare;
- b) le attuali pagine del sito web [residencenapoleon.it](http://residencenapoleon.it) evidenziano chiaramente che l'attività ivi svolta persegue scopo di lucro.



Quanto all'elemento oggettivo, non necessita particolari approfondimenti l'evidenza che il nome a dominio "residencenapoleon.it" sia idoneo – nella sua integrale identità con il nome del Condominio di titolarità del Ricorrente – ad ingenerare con elevata probabilità il rischio – difatti lamentato e documentato dalla Ricorrente – di confusione presso gli utenti di Internet, come richiesto dalla norma del Regolamento.

\* \* \* \* \*

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione – nei limiti del potere di valutazione conferito all'esperto ai sensi dell'art. 3.7, u.c. del Regolamento - è integrata anche per con riferimento alle ipotesi sub 3.7(b) (il Resistente svolge attività in concorrenza con la gestione locativa amministrata anche dal Ricorrente); sub 3.7(d) (è evidente che il Resistente utilizzi il nome a dominio intenzionalmente per attrarre, a scopo di proprio profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto; e vale la pena precisare che la "confusione" di cui parla la norma non è quella tra attività commerciali, bensì rispetto al nome utilizzato); sub 3.7(e) (il nome di dominio residencenapoleon.it è difatti il nome di un ente privato – il Condominio ricorrente - per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante e il nome di dominio registrato).

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

\* \* \* \* \*

#### **H. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.



Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

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 ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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;
3. 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.

Codesto Collegio unipersonale ritiene che il Resistente non abbia provato o in altro modo fornito alcuna prova diretta, come richiesto dal Regolamento, di alcun formale titolo o sostanziale diritto di utilizzo del nome a dominio, e per i motivi che seguono.

Con riferimento al requisito sub n. 1, è esclusa la buona fede nell'utilizzo del nome a dominio per l'offerta di servizi di gestione immobiliare via web. Difatti, come lo stesso Resistente afferma e come è desunto dagli atti della presente procedura (cfr. verbale assemblea del 12 aprile 2014), egli svolge la propria attività di intermediazione immobiliare mediante una società a responsabilità limitata denominata Andriani S.r.l. Anzi, allo stesso Resistente sono riconducibili, come codesto Collegio ha potuto verificare, altre due organismi: la Andriani Alberto e la Andriani 2 S.r.l. Comparando i due siti web [residencenapoleon.eu](http://residencenapoleon.eu) (del Ricorrente) e [residencenapoleon.it](http://residencenapoleon.it) (al di sotto del quale è costruito il sito web del Resistente con il quale – come egli afferma – svolgerebbe generica attività di agenzia immobiliare), è evidente la confondibilità, al di là di ogni disquisizione sulla natura delle at-





tività. Il Resistente ben potrebbe svolgere la propria attività utilizzando un nome a dominio che pertiene alle ragioni sociali delle organizzazioni a lui riferite come emergono dal Registro delle Imprese. E non può in tale sede assumere alcun valore la circostanza, pure affermata dal Resistente, che 150 condòmini del Condominio Residence Napoleon avrebbero affidato delega al Resistente per la gestione delle locazioni, sia perchè tale circostanza non può fondare un diritto al nome, sia perché un normale agente immobiliare che utilizzi Internet per svolgere la propria attività di intermediazione non ha il diritto di acquisire dai mandanti diritti e facoltà diverse da quelle della mera gestione degli affari immobiliari.

L'utilizzo in buona fede del nome a dominio [residencenapoleon.it](http://residencenapoleon.it) da parte del Resistente è altresì escluso dal fatto che alla cessazione della carica da amministratore del Condominio ricorrente, il Resistente non restituì la documentazione tecnica relativa alla registrazione del nome a dominio, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 1129, 8° comma. E il fatto che proprio nella sua qualità di amministratore il Resistente abbia ommesso quanto precede, configura per lo meno una assenza di buona fede nell'utilizzo successivo del nome a dominio che poi è stato fatto per l'offerta di propri servizi in qualità di agente immobiliare.

Con riferimento al requisito sub. n. 2 è palese che il Resistente non sia conosciuto con ragione sociale e/o denominazioni commerciali corrispondenti al nome a dominio oggetto della presente procedura: al contrario, i nomi commerciali con i quali egli è conosciuto nel settore sono quelli corrispondenti alle organizzazioni societarie ad esso riferibili e come sopra sono state elencate.

Né è stata data prova di un utilizzo commerciale legittimo del nome a dominio: mentre è difatti ovviamente legittimo che il Resistente svolga la propria attività di agente immobiliare acquisendo deleghe da clienti interessati a fruire dei suoi servizi, non è legittimo farlo utilizzando un nome di titolarità altrui per fornire esattamente gli stessi identici servizi di gestione locativa.

**P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti



### **ACCOGLIE**

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dal Condominio Residence Napoleon e la domanda di riassegnazione in favore del medesimo del nome a dominio "residencenapoleon.it".

### **DISPONE**

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 9 Aprile 2015

Avv. Carlo Bruni