

Avv. AMELIO RECCHIA +

Avv. CARLO RECCHIA

DOTT. SIMONE TONELLI

DOTT. FRANCESCO RUSSO

ROMA 5/02/2015

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

Lease Plan Italia S.p.A.  
Viale Alessandro Marchetti n. 105 CAP 00148 Roma  
Telefono: 06 9670 7276  
Fax 06 9670 7327  
Indirizzo di Posta elettronica:  
Partita IVA 02615080963  
Codice Fiscale 06496050151

rappresentato e difeso come da procura in atti

("Ricorrente")

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

Sig. Satalino Ruggiero  
Via Ricci n. 217  
76121 - Barletta  
Indirizzo di Posta elettronica

rappresentato e difeso come da procura in atti

("Resistente")

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

smallbiz.it

**Collegio:** Avv. Carlo Recchia.

\* \* \* \* \*

## **A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

**1.** In data 9 Dicembre 2014 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "smallbiz.it".

**2.** In data 10 Dicembre 2014, il PSRD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "smallbiz.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 12 Dicembre 2014 il Registro procedeva a comunicare al PSRD i dati ufficiali dell'attuale assegnatario.

**3.** In pari data, il PSRD:

- a) verificata la 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 [satalinoruggiero@gmail.com](mailto:satalinoruggiero@gmail.com)) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "smallbiz.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della 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 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.

**4.** In data 23 Dicembre 2014, il procuratore del Resistente – frattanto nominato - informava il PSRD della avvenuta ricezione – in data 22 Dicembre 2014 – del ricorso completo di tutti gli allegati, evenienza successivamente 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 22 Dicembre 2014 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 22 Dicembre 2014 e conseguentemente da tale data deve calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

**5.** In data 12 Gennaio 2015 il Resistente faceva pervenire entro i termini la propria memoria difensiva di replica, mediante procuratore nominato in atti.

**6.** In data 15 Gennaio 2015 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dello scrivente esperto - Avv. Carlo Recchia, 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 data 16 Gennaio 2015 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 "small-biz.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 *“fortissime perplessità”* (cfr. punto 4, memoria di replica) in merito agli obbligatori requisiti di imparzialità e indipendenza che lo stesso Resistente paventa come a rischio sia con riferimento al PSRD, sia agli arbitri da questo nominandi, sia – infine - in merito alla circostanza che il procuratore e il rappresentante della Ricorrente avrebbero avuto pregressi rapporti professionali con il PSRD.

Data la delicatezza delle contestazioni pregiudiziali, occorre analizzare e riscontrare in dettaglio le dichiarazioni del Resistente, con riferimento singolo a ciascuno dei soggetti che, nella memoria di replica, sono fatti oggetto delle menzionate *“fortissime perplessità”* quanto agli obbligatori requisiti di imparzialità e indipendenza.

Partendo dal PSRD, il Resistente paventa una mancanza di imparzialità e indipendenza in capo a detto ente nella nomina dell'esperto (anzi, in generale, di qualsiasi esperto) incaricato di rendere la decisione. Ciò per aver avuto il procuratore della Ricorrente (segnatamente l'Avv. Fabio Pennisi) e il rappresentante della Ricorrente nella presente procedura (segnatamente l'Avv. Giulio Foldes) passati rapporti professionali con il PSRD. In particolare, il Resistente appare riconnettere a tale evenienza una invero generale ed automatica conseguenza di scelta non imparziale di (qualsiasi) arbitro, utilizzando a supporto delle propria posizione il rinvio alle norme regolamentari in materia. Appare allora necessario sgombrare il campo dalla ambiguità generata dalle pur suggestive considerazioni del Resistente, chiarendo analiticamente le norme applicabili circa gli obbligatori requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti al PSRD.

Il principio cardine delle norme regolamentari in materia di indipendenza e imparzialità dei PSRD è contenuto nell'art. 2 del Documento intitolato *“Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute nell'ambito del ccTLD “it”*” il quale prescrive che: *“Il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute deve ispirare la sua attività alla massima equità e trasparenza e non assumere giudizi nei quali possa, anche in ipotesi, trovarsi in posizioni di incompatibilità o conflitto di interessi con i terzi coinvolti nelle procedure di riassegnazione. Tale previsione si estende anche agli esperti cui i PSRD fanno ricorso nell'espletamento del servizio in oggetto”*

Il successivo articolo 3 codifica detto principio generale tipizzando tanto le ipotesi di “incompatibilità” quanto quelle di “conflitto di interesse” che devono essere evitate dai PSRD, ravvisandole nelle seguenti:

- a) il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute deve essere indipendente dai soggetti della procedura;
- b) gli esperti che svolgono attività di mediazione per il PSRD non devono far parte della società, o dell'ente professionale abilitato dal Registro alla risoluzione extragiudiziale delle dispute;
- c) il PSRD e gli esperti che prestano attività per il PSRD non dovranno aver seguito o svolto attività di assistenza legale o comunque aver preso cura di alcuna delle parti relativamente alla questione oggetto del contenzioso, né essere i rappresentanti di tali soggetti;
- d) il PSRD non dovrà svolgere attività che possano essere in conflitto con i principi di indipendenza, autonomia ed integrità di giudizio in relazione alla attività del PSRD;
- e) il PSRD non deve avere interessi diretti nelle attività economiche e commerciali delle parti coinvolte nella procedura;
- f) non devono esistere rapporti finanziari fra il PSRD ed una delle parti coinvolte nella procedura escluso quello inerente il pagamento delle spese relative alla procedura stessa;
- g) non devono sussistere rapporti di parentela entro il quarto grado tra il PSRD, alcuno dei suoi amministratori, o gli esperti che prestano attività per il PSRD, ed alcuno dei soggetti della procedura od alcuno dei loro amministratori.

A ben vedere, nella vicenda di cui ci si occupa, il PSRD ha agito nel pieno rispetto dei richiesti canoni di libertà, autonomia, imparzialità, indipendenza e non discriminazione in quanto, come è stato appurato dallo scrivente:

- 1. al momento della presentazione del ricorso il PSRD era (ed è) indipendente da qualsiasi terzo, non era (né è) legato da alcun rapporto professionale o di rappresentanza con alcuna delle parti della presente procedura, ed in particolare né con la Ricorrente né con i procuratori e rappresentanti della stessa; né il PSRD ha alcun interesse diretto nelle attività economiche e commerciali delle parti coinvolte nella procedura;
- 2. lo scrivente esperto nominato non fa parte, né ha mai fatto parte né ha mai avuto rapporti professionali (oltre ovviamente quelli discendenti dall'inserimento nella Lista ufficiale degli esperti del PSRD) con il PSRD, con la Ricorrente, con i procuratori e rappresentanti della stessa, con il Resistente o i suoi procuratori e rappresentanti;
- 3. il PSRD non ha mai seguito o svolto attività di assistenza legale o comunque preso cura di alcuna delle parti relativamente alla questione oggetto del contenzioso, che come è noto – in base a quanto specificatamente richiesto dalla norma – è limitata alla contestazione dell'utilizzo del segno distintivo e del nome a dominio

- smallbiz.it; di conseguenza non è ravvisabile alcuna attività che possa essere in conflitto con i principi di indipendenza, autonomia ed integrità di giudizio;
4. lo scrivente esperto nominato non ha mai seguito o svolto attività di assistenza legale o comunque preso cura di alcuna delle parti relativamente alla questione oggetto del contenzioso sul nome a dominio smallbiz.it;
  5. non esiste alcun rapporto finanziario o di parentela tra il PSRD ed una delle parti coinvolte nella procedura escluso quello inerente il pagamento delle spese relative alla procedura stessa;
  6. non esiste alcun rapporto finanziario o di parentela tra lo scrivente esperto nominato ed una delle parti coinvolte nella procedura.

Né dunque, con riferimento al PSRD, può costituire violazione formale alcuna dei vincoli legali sopra riportati l'esistenza di passati rapporti con i procuratori della Ricorrente – cessati da anni – poiché al momento della instaurazione delle procedure di riassegnazione le norme regolamentari richiamate non impongono – con specifico riferimento ai rapporti tra PSRD e procuratori e rappresentanti di una delle parti - alcun obbligo di inesistenza di pregressi rapporti [in realtà, tale obbligo è specificatamente previsto non in capo al PSRD, ma in capo all'esperto nominato: cfr. art. 7, lett. (g) del Modulo 13 allegato al Documento *“Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute nell'ambito del ccTLD “it”*” che prescrive che è in realtà l'esperto a dover rendere al PSRD una “dichiarazione di imparzialità ed indipendenza” con la quale dichiara di essere indipendente da ciascuna parte e che non vi sono fatti o circostanze, passate o presenti, o che possano emergere in futuro di cui l'esperto abbia comunque conoscenza al momento dell'accettazione dell'incarico, che possano metterne in dubbio la sua indipendenza di fronte al l'una o all'altra delle due parti].

\* \* \* \*

Con riferimento alla paventata assenza dei requisiti di imparzialità e indipendenza degli esperti nominabili da parte del PSRD nell'ambito della presente procedura di riassegnazione, si osserva quanto segue.

Il Resistente sostanzialmente afferma che i pregressi rapporti professionali tra i procuratori della Ricorrente e il PSRD (come sopra illustrato non rientranti tra i divieti e requisiti tipizzati di imparzialità e indipendenza e comunque non vietati) renderebbero *“assolutamente probabile e plausibile l'esistenza di quelle “circostanze di attuale o pregressa relazione finanziaria, professionale o di qualsiasi altra natura” tali da compromettere l'indipendenza e imparzialità di qualsiasi Esperto nominato da questo PSRD”*.

In primo luogo, non si comprende come rapporti passati e cessati da anni tra PSRD e soggetti terzi (rispetto all'esperto) possano pregiudicare la libertà, indipendenza e autonomia di qualsiasi esperto nominato che – giova ripeterlo - è terzo e autonomo tanto rispetto al PSRD quanto alle parti e a qualsiasi altro soggetto, essendo libero di rifiutare la nomina e di agire anche presso altri PSRD (mentre il ragionamento del Resistente sembrerebbe di fatto forzatamente qualificare l'esperto come una sorta di soggetto gerarchicamente incardinato presso il PSRD, e dunque in qualche modo "influenzabile" ).

Va poi ricordato che circa i requisiti di imparzialità, autonomia e indipendenza, ogni esperto di qualsiasi PSRD garantisce – a tutte le parti e al PSRD e in ogni fase - la presenza di tali requisiti: a monte dell'inserimento nella Lista degli esperti, fornendo la citata "dichiarazione di imparzialità e indipendenza" dal chiaro valore contrattuale; a valle della nomina per ogni singola procedura di riassegnazione, dichiarando nuovamente per iscritto, con riferimento alla specifica procedura di riassegnazione per cui è nominato, l'inesistenza di motivi ostativi alla accettazione della nomina.

\* \* \* \* \*

Con riferimento infine alle argomentazioni in merito alle esperienze professionali degli Avv.ti Pennisi, Foldes, Ponti, Giglio, Pifferi, le stesse non hanno alcun valore alla luce delle considerazioni sopra svolte e comunque si presentano del tutto inconferenti ed estranee rispetto ai vincoli regolamentari sopra richiamate.

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

\* \* \* \* \*

### **C. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.**

La Ricorrente afferma di essere una rinomata compagnia di noleggio di autoveicoli a lungo termine e flotte aziendali presente a livello mondiale con oltre 1,3 milioni di automezzi gestiti in 31 Paesi, distribuiti nei cinque continenti, detentrica in Italia di una quota pari a circa il 19% del mercato (circa 110.000 veicoli), per un fatturato di oltre 800 milioni di euro e molto nota anche grazie alla pubblicità su mezzi di comunicazione di massa.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento, la Ricorrente documenta di essere titolare del marchio nazionale "*Small biz*" depositato in data 17-03-2008 (con priorità dunque alla registrazione del corrispondente nome a dominio oggetto della presente procedura, registrato dal Resistente in

data 08-11-2011) avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. RM2008C001685 e registrato in 17 agosto 2010 con il n. 0001328093 nelle classi merceologiche di servizio nn. 36 e 39.

La Ricorrente afferma inoltre di utilizzare il marchio "Small Biz" sin dal 2008 in relazione ai propri servizi di autonoleggio, in particolar modo avendo creato una specifica applicazione utilizzabile via smartphone dai propri clienti.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento la Ricorrente – pur non essendo tale requisito oggetto di onere probatorio ai fini della procedura – ritiene comunque di argomentare che il Resistente avrebbe dovuto – ai sensi degli artt. 1147 e 1176, comma 2° c.c. – effettuare le dovute verifiche di anteriore titolarità esclusiva in capo alla Ricorrente del marchio registrato prima di richiedere in assegnazione un nome a dominio che lo include nella sua totalità e identità, essendo conseguentemente esclusa l'utilizzazione in buona fede prima dell'avvio della opposizione. Afferma inoltre la Ricorrente che il Sig. Ruggiero Satalino non è conosciuto come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né risulta titolare con diritto di anteriorità di alcuna ditta o segno distintivo corrispondente al nome e dominio e quanto all'uso del nome "*smallbiz.it*" esso persegue chiaramente scopi commerciali, ma con modalità meramente parassitarie (dovute al reindirizzamento su pagine pubblicitarie gestite da terzi da cui la Ricorrente presume che il Resistente ricavi un profitto).

\* \* \* \*

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio include integralmente il marchio della Ricorrente ed è impossibile che all'atto della registrazione il Resistente non avesse la consapevolezza di violare il segno della Ricorrente;
- b) la mala fede del Resistente sarebbe pienamente provata in quanto rientrante nel caso tipizzato dall'art. 3.7(d) del Regolamento essendo la registrazione del nome a dominio contestato e il suo successivo utilizzo integrati 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 di-*



*ritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”;*

- c) il Resistente è titolare di 20.328 registrazioni di nomi a dominio ed eserciterebbe – ancorchè non esista alcuna iscrizione camerale – una attività di impresa; ulteriore prova della malafede sarebbe - ad avviso della Ricorrente - la *“condotta di chi, come il Resistente - non avendo neanche costituito una ditta, si accaparra migliaia di nomi a dominio, anche in danno di coloro che investono risorse, costituendo società, operando effettivamente imprese, registrando marchi, pagando imposte e tasse”*;
- d) il Resistente è stato coinvolto in altre procedure di riassegnazione dove – ad avviso della Ricorrente – le condotte del Resistente attesterebbero ulteriore prova di malafede (es: la Ricorrente si riferisce ad una “opportunistic” cancellazione dei domini successivamente alla procedura preliminare di opposizione).

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio smallbiz.it in proprio favore.

\* \* \* \* \*

#### **D. LA MEMORIA DI REPLICA DEL SIG. SATALINO RUGGERO.**

Il Resistente sostiene di detenere nella piena legittimità il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, e a fondamento della propria posizione asserisce quanto segue:

- a) il marchio “*smallbiz*” della Ricorrente sarebbe meramente descrittivo, non rinomato e privo di carattere distintivo (anche con riferimento all’elemento denominativo “*biz*”, corrispondente ad un suffisso gTld) in quanto afferente ad espressione comune (identificativa di piccole realtà imprenditoriali) e dunque “volgarizzata” (ai fini delle tutele IP) anche nella lingua italiana, nonostante gli elementi verbali che lo compongono siano in lingua inglese;
- b) il relativo nome a dominio risulterebbe legittimamente utilizzabile dai terzi diversi dalla Ricorrente in quanto rientrante nella categoria dei cc.dd. “*premium domain names*”, vale a dire “*i domain names caratterizzati da un’intrinseca attrattività di traffico afferente solo ed unicamente il carattere descrittivo e generico della denominazione corrispondente al domain name*”;
- c) la rivendita di un nome a dominio non necessariamente integrerebbe automaticamente ipotesi di malafede ex art. 3.7 del Regolamento, essendo a tale scopo “*necessario dimostrare che (l’attuale assegnatario, n.d.r.) intendeva venderlo ad un tale prezzo al Ricorrente o ad un suo concorrente*”;
- d) in merito ai requisiti ex art. 3.6(b) del Regolamento, sarebbero proprio le circostanze che precedono a dimostrare la buona fede del Resistente, an-

che in base a richiamata giurisprudenza per la quale l'omessa verifica di pregresse registrazioni di marchi da parte di chi intende registrare un nome a dominio non esclude automaticamente la buona fede nella registrazione;

- e) il Resistente non sarebbe tenuto a provare le circostanze ai sensi dell'art. 3.6, secondo comma, nn. da 1) a 3) a meno di non volere determinare una inversione dell'onere della prova;
- f) il Resistente avrebbe chiaramente dimostrato, che prima dell'introduzione della disputa, il dominio è stato utilizzato nell'ambito di un'offerta di servizi al pubblico senza alcun intento di sviare la clientela della Ricorrente;
- g) non vi sarebbe alcun utilizzo commerciale parassitario del nome a dominio, il quale – anche in linea con asseriti principi riconosciuti – rientrerebbe nell'uso dei nomi a dominio *“per attività di parking o link PPC”*;
- h) quanto al requisito della malafede, il Resistente afferma che la Ricorrente non avrebbe provato tale requisito, corredando le proprie affermazioni con varie argomentazioni.

Conclude dunque il Resistente per l'integrale rigetto del reclamo promosso dalla Lease Plan Italia S.p.A.

#### **E. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA 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.

Appare altresì preliminarmente opportuno ricordare la natura meramente amministrativa della procedura di riassegnazione. Ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento, che riprende identica policy dell'ICANN, la procedura di riassegnazione non ha natura giurisdizionale ed ha come unico scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. In tale ristretto ambito, l'esperto o il Collegio decidente non possono travalicare – essendo assente qualsiasi potere e funzione prettamente giurisdizionali – i limiti assegnati che sono rappresentati dalla sola possibilità di accogliere o respingere il ricorso sulla sola base dei chiari elementi formali richiesti dalle regole di procedura: a) verifica della avvenuta prova da parte del ricorrente della titolarità formale di un titolo di proprietà industriale o di altro diritto sul segno distintivo da terzi riprodotto - nella sua identità o in modo confusorio – nel nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione; b) verifica della avvenuta prova da parte del ricorrente della malafede nella registrazione e uso del nome a dominio *de quo*; c) verifica della avvenuta prova da parte del resistente di un suo formale titolo o altro diritto in relazione al dominio oggetto della procedura.

Ove – come pure purtroppo sempre più spesso si verifica nella lettura di decisioni emesse da vari esperti di vari PSRD – l'esperto approfondisca istruttorie sul merito andando oltre la mera verifica amministrativa invece rigorosamente delimitata dalle regole di procedura, si giungerebbe all'assurdo giuridico (e contro i principi costituzionali) di far esercitare all'esperto una funzione pari a quella di un organo giurisdizionale. E' proprio per evitare tale abnormità che la procedura di riassegnazione è stata limitata entro confini "amministrativi" strettamente delimitati quanto al potere di cognizione e conseguente decisione degli esperti.

Ciò è stato uniformemente riconosciuto fin dalle primissime decisioni (cfr. ex multis: la decisione tuttomoto.it, "*il collegio non ha i poteri di valutare l'eventuale legittimità o meno di una denominazione sociale in relazione alla violazione di un marchio registrato, decisione riservata all'autorità giudiziaria ordinaria*"; la decisione eurocard.it, "*il saggio delle procedure di riassegnazione può soltanto o respingere il ricorso, oppure accoglierlo, ordinando in questo caso o la cancellazione del nome a dominio o la sua riassegnazione al ricorrente*").

Anche il richiamo dell'art. 4.15 del Regolamento all'obbligo per l'esperto che emette la decisione di "*conformarsi ai principi dell'ordinamento italiano*" non implica che l'esperto possa superare i limiti amministrativi definiti applicando e definendo le procedure di riassegnazione sulla base di norme diverse da quelle esplicitamente richiamate proprio dal menzionato articolo 4.15 (cioè i regolamenti di procedura), ma al contrario costituisce ulteriore limite.

Tutta la giurisprudenza e la dottrina sono difatti concordi nel ritenere che il ricorso ai principi dell'ordinamento italiano si presenta come sussidiario e che le norme disposte dalle *regole di naming* si presentano quindi come norme speciali rispetto alle norme di diritto comune e trovano applicazione prima ed in luogo di eventuali norme di diritto comune. Il fenomeno come è stato acutamente osservato - è analogo a quello che si verifica nel diritto della navigazione, nel quale, per esplicita indicazione dell'art. 1 cod. nav., le norme di diritto della navigazione, i relativi regolamenti e financo gli usi trovano applicazione prima delle norme di legge di diritto comune.

Chiarito quanto precede, in tali ristretti ambiti cognitivi è ora necessario verificare nell'ambito della presente procedura di riassegnazione esclusivamente se:

- a) se il segno smallbiz.it sia stato oggettivamente riprodotto dal Sig. Satalino Ruggero - nella sua identità o in modo confusorio - nel nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione e se la Ricorrente Lease Plan Italia S.p.A. abbia provato la titolarità formale sul segno distintivo "smallbiz";
- b) la Ricorrente Lease Plan Italia S.p.A. abbia provato la malafede nella registrazione e uso del nome a dominio smallbiz.it da parte del Sig. Satalino Ruggero;
- c) se il Sig. Satalino Ruggero abbia provato un formale titolo o altro diritto sostanziale in relazione al dominio oggetto della procedura.

\* \* \* \* \*

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

Il nome a dominio "smallbiz.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato della Ricorrente che costituisce formale "titolo di proprietà industriale" ai sensi dell'art. 1, u.c. del Codice della Proprietà Industriale. La Ricorrente ha documentalmente provato con le allegazioni di procedura la titolarità formale - valida, vigente, attuale e non oggetto di azioni di sorta in altri ambiti - di un "*marchio su cui egli vanta diritti*", e tanto basta per ritenere incontestabilmente integrato ad avviso di

codesto Collegio unipersonale il requisito ex art. 3.6(a) del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

Tutte le ulteriori considerazioni che le parti svolgono in materia, ed in particolare anche le considerazioni del Resistente quanto a caratteri di distintività, rinomanza, descrittività, volgarizzazione, etc del segno in questione esulano dagli ambiti cognitivi concessi al Collegio dalle norme sul Regolamento.

D'altra parte, nella stessa decisione – richiamata da entrambe le parti – palato.it l'esperto incaricato giustamente dichiara che: *“la valutazione della capacità distintiva del marchio registrato su cui la Ricorrente basa i propri diritti è inibita in questa sede, nella quale può solo prendersi atto dell'esistenza di un marchio registrato dalla Ricorrente e verificare se esso sia o meno confondibile con il nome a dominio registrato dal Resistente. Tale verifica è positiva. E' quindi soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della 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.

\* \* \* \* \*

La 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 *"il Resistente è un soggetto attivo nell'industria del domain name aftermarket, esercitando dunque un'attività d'impresa (peraltro non da solo) finalizzata allo sfruttamento patrimoniale di nomi a dominio"*;
- b) le modalità di utilizzo di un nome a dominio nella tipologia *"pay per click"* sono in re ipsa finalizzate allo scopo di lucro;

Quanto all'elemento oggettivo, non necessità particolari approfondimenti l'evidenza che il nome a dominio "smallbiz.it" sia idoneo – nella sua integrale identità con il marchio registrato corrispondente di titolarità della 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 anche ravvisabile

nell'elevato numero di nomi a dominio registrati dal Resistente. Tale circostanza oggettiva è stata più volte evidenziata come indice di malafede dalla stessa "giurisprudenza" delle decisioni di riassegnazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI (cfr., da ultimo, il caso n. 2014/1399 - *O2 Holdings Limited v. Yoyo.email / Giovanni Laporta*).

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 afferenti per lo meno ai requisiti sub nn. 1) e 3) dell'art. 3.6 del Regola-



mento, essendo ovviamente fuori contestazione la prova del requisito sub. n. 2) (nella memoria di replica – facendosi erroneamente riferimento ad una versione non più vigente del Regolamento – il Resistente indica le lettere (e) e (g) dell'articolo 3.6).

Nella propria memoria di replica, difatti il Resistente sul punto si limita a svolgere le seguenti – ma inconferenti ai fini degli scopi probatori che il Resistente doveva obbligatoriamente perseguire – considerazioni:

- a) sostiene – invero assai singolarmente – che l'onere della prova ex art. 3.6 comma 1, lettera (b) del Regolamento è in capo alla Ricorrente, ribaltando ingiustificatamente (e inaccettabilmente nell'ottica decisoria di codesto Collegio unipersonale) la *ratio* e financo la stessa logica della norma;
- b) argomenta circa l'assenza di malafede nella registrazione, senza fornire invece prove positive del titolo o del diritto che giustificherebbe il permanere del nome a dominio in capo all'attuale assegnatario in buona fede;
- c) svolge prolungate considerazioni sulla presunta inesistenza di un obbligo – prima di procedere alla registrazione di un nome a dominio - di verifiche preventive sulla titolarità in capo a terzi di titoli di proprietà industriale attraverso apposite ricerche o visure, ritenendo che da tali considerazioni discenda – *a contrariis* - automaticamente una buona fede nell'utilizzo del nome a dominio.

Quanto invece alla prova dell'assenza di volontà commerciale e di “intento” di sviare la clientela di un concorrente o di violare un marchio registrato, il Resistente si limita ad asserire senza provare, mentre omette la controprova su un punto fondamentale che difatti è richiamato nello stesso ricorso della Ricorrente: *“accettando le condizioni di registrazione imposte dal Registrar, il sig. Satalino ha dichiarato in modo consapevolmente contrario al vero o comunque colpevolmente che l'assegnazione non ledeva i diritti di terzi”*.

Il punto merita ulteriori considerazioni. Nella sottoscrizione del contratto per servizi di registrazione del nome a dominio tra un utente e il suo Registrar (il quale poi – nel modello di registrazione sincrona dei nomi a dominio vigente – invia la documentazione al Registro Italiano dei Nomi “.it” ai sensi dell'art. 3.8.1.1.1. – Sezione 3 “*Dichiarazioni e Assunzioni di responsabilità*” – delle Linee Guida Tecniche Versione 2.1), il soggetto che richiede la registrazione assume l'impegno scritto e la responsabilità contrattuale e verso terzi di “*di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non*

*ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”* (cfr. lettera (d) del modello di cui all’art. menzionato 3.8.1.1.1).

Orbene, rispetto ad un elevatissimo numero di nomi a dominio che è provato – e confermato dallo stesso Resistente – essere di titolarità del Sig. Ruggero, appare quantomeno singolare – ed anche statisticamente – (e difatti non è stata data alcuna prova in merito) la totale inesistenza dell’intento per lo meno di *“violare un marchio registrato”* (assumendosene anche il rischio) nell’uso commerciale di cui trattasi nel n. 3) dell’art. 3.6(b) e terzo comma. Né il Resistente ha provato formalmente l’assenza di un tale intento, come sopra argomentato.

### **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 dalla Lease Plan Italia S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio “smallbiz.it”.

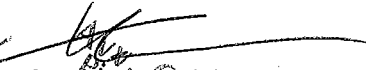
### **DISPONE**

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, 5 Febbraio 2015

  
Avv. Carlo Recchia  
C.A. dei Navigatori, 7/L  
00147 Roma  
tel. 06.5127097 - fax 06.514204  
e-mail: carlo.recchia@gmail.com  
pec: carlo.recchia@avvocato.pe