

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

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

* * * * *

Denominazione e sede legale del ricorrente:

LACERTOSUS S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Parma, Via B. Franklin, 31 – CAP 43122, C.F. / P. IVA 02577550342, numero di telefono l.r. pro tempore 333/6249248, PEC lacertosus.srl@cert.cna.it, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. LAURENTIU PARASCHIV Claudio, nato a Buzau (ROMANIA) il 27.02.1985, residente a Parma (PR), Via Massimo D'Antona 74, C.F. PRSCDL85B27Z129N;

(“Ricorrente”)

Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il ricorrente:

AVV. CATTABIANI DAVIDE, del Foro di Parma, nato a Parma (PR) il 11.01.1987, Cod. Fis. CTTDVD87A11G337L, numero di telefono 348/7852452, numero di fax. 0521/1705208, PEC studiolegale.davidecattabiani@pec.giuffre.it, Parma, Borgo Giacomo Tommasini n. 18;

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

DILIBERTO MARCO, Via Alessandro Volta, 15 – CAP 22070, Vertemate con Minoprio (CO), PEC fokerpace@hotmail.com;

(“Resistente”)

* * * * *

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

lacertosus.it

Collegio (unipersonale):

Avv. Fabio Pennisi

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 27 giugno 2023, 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 "lacertosus.it".

2. In pari data, il PRSD, 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 "lacertosus.it".

3. Il PSRD verificava:

- a) l'assenza di conflitti di interesse;
- b) la regolarità del ricorso e degli allegati;
- c) il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- d) l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura.

4. In data 29 giugno 2023, il PSRD procedeva, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati.

5. In data 30 giugno 2023, le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa del reclamo e di tutti gli allegati.

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 30 giugno 2023 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

3) in data 11 agosto 2023, essendo scaduto il termine senza che il Resistente – ritualmente notificato - avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Fabio Pennisi - esperto 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, l'esperto accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti - in pari data - ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento, l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale e il termine di rito per l'emanazione della decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lacertosus.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA LACERTOSUS S.R.L. UNIPERSONALE

La Ricorrente espone che l'attuale assegnazione del nome a dominio oggetto di precedente opposizione risulterebbe lesivo del diritto sul marchio registrato "lacertosus" esclusivamente appartenente a sé medesima. A tale riguardo la Ricorrente specifica che il diritto leso ed il pregiudizio subito derivano dal fatto che l'attuale assegnatario, in data 07.03.2021, ha registrato il dominio Lacertosus.it al fine di trarne profitto, presumibilmente profittando della visibilità e notorietà del marchio Lacertosus.

Sul punto la Ricorrente afferma che Lacertosus è una società specializzata nella produzione di attrezzature da palestra e di essere titolare, *inter alia*, del marchio UE "lacertosus" n. 012679213 registrato in data 7.08.2014 (doc. 7 allegato al Ricorso).

Il Ricorrente afferma dunque che vi sia l'identità e confondibilità del *domain name* contestato con i segni sui quali egli vanta diritti di privativa, nonché con il proprio nome a dominio; difatti, la pagina ufficiale di LACERTOSUS S.R.L. UNIPERSONALE è Lacertosus.com, invece quella registrata da DILIBERTI Marco è Lacertosus.it.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento, la Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato riproduce esattamente, incorporandolo completamente, il marchio, il nome a dominio e la ragione sociale del Ricorrente e che la rinomanza, anche internazionale, del segno "Lacertosus" aumenta il rischio di confondibilità del nome a dominio contestato.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il Resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che:

- la Ricorrente non ha mai concesso alcuna autorizzazione, licenza o comunque assenso all'uso del nome in questione in favore di alcuno;
- non risulta che il Resistente prima di avere avuto notizia dell'Opposizione avesse usato in buona fede il nome a dominio "Lacertosus.it" per offerta al pubblico di beni e servizi;
- così come non risulta che il Resistente sia conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato;
- nonché che il Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato;
- non è, pertanto, rinvenibile alcun interesse legittimo nell'uso del nome a dominio contestato in capo al soggetto terzo Registrante.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente la ritiene provata in considerazione delle seguenti circostanze:

- notorietà del segno LACERTOSUS a livello nazionale e internazionale, da oltre quindici anni;
- conseguente conoscenza, da parte del Resistente – persona di nazionalità e residenza evidentemente italiana - del marchio della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio;
- perfetta coincidenza del nome a dominio contestato con il nome e marchio della Ricorrente;
- registrazione del dominio solo in epoca recente (2021) a fronte della notorietà del marchio LACERTOSUS e della sua registrazione come marchio protetto, che al contrario è risalente nel tempo;
- assenza di qualsivoglia collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio e il nome di dominio registrato.

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

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL SIG. MARCO DILIBERTO

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

* * * * *

D. 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 o 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.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO

Il nome a dominio lacertosus.it è evidentemente confondibile, in quanto identico, sia letteralmente, sia foneticamente, con il marchio UE “lacertosus” n. 012679213, registrato in data 7.08.2014 (doc. 7 allegato al Ricorso), e la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato, depositando in atti il relativo titolo di proprietà industriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO

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 della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- 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.

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede, nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio lacertosus.it da parte del Resistente, è chiaramente riconducibile per lo meno all'ipotesi sub lettera (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Questo Collegio ritiene provato (e comunque indimostrato dal Resistente, che non si è costituito nella procedura) che non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del

Regolamento – alcun collegamento dimostrabile tra il Sig. Marco Diliberto e la Ricorrente quanto ad eventuali diritti o interessi legittimi del Resistente sul nome.

Questo Collegio rileva poi un ulteriore elemento di mala fede nell'utilizzo del segno incorporato nel nome a dominio, considerato che esso è nello stato attuale, ed in data odierna, di *domain parking*.

Inoltre, è da tempo codificato nelle decisioni dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica per se mala fede del registrante/assegnatario (cfr. *ex multis* il caso OMPI D2017-2107 Esselunga S.p.A vs. Carla Giorgi: “*Si osserva altresì che il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun sito web attivo con la conseguente conclusione che la sua detenzione da parte della Resistente configura il tipico comportamento definito passive holding o domain parking che costituisce anch'esso un indice di malafede. Infatti, la semplice detenzione di un nome a dominio che corrisponde all'altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio contestato lo stia mantenendo in danno dell'altra parte*”).

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

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO

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:

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.

È noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito - pressoché impossibile - di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del resistente. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento.

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 LACERTOSUS S.R.L. UNIPERSONALE e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "lertokus.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 Guidelines 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, non essendo pervenute richieste contrarie. Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

4 settembre 2023

Avv. Fabio Pennisi

