

Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione
"bpmautodemolizione.it"

oOo

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli artt. 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:

Denominazione/Ragione sociale: BPM AUTODEMOLIZIONI SRL Indirizzo sede legale: Via Ghedi 37
Città: Montichiari (BS)
CAP: 25018
Stato: Italia
Legale rappresentante e funzione ricoperta: Sig. Luca Battaglia, Presidente del CdA
Procuratore costituito: Avv. Annalaura Avanzi Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail: avanzi@ontier.net

rappresentato e difeso come da procura in atti ("*Ricorrente*")

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

Denominazione/Ragione sociale: Sig. Marco Basso Indirizzo residenza: Via Ca' Manzoni 8F
Città: Padova (PD)
CAP: 35042
Stato: Italia
Procuratore costituito:
Indirizzo:
Stato:
Tel: +3903445894231
Fax:
E-mail: infobpmaudodemolizione@gmail.com

CONTUMACE ("*Resistente*")

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

bpmautodemolizione.it

Collegio (unipersonale): Avv. Lorenzo Pennisi

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In data 11/02/2025, il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (di seguito, per semplicità, “PSRD”) – Studio Legale Tonucci & Partners – riceveva, via mail, dalla parte Ricorrente il reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione del nome a dominio “*bpmautodemolizione.it*”.

Nella stessa data, ai sensi dell’art. 4.3, comma 3, del “*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it*” – Versione 2.1 (di seguito, il “**Regolamento**”) – il PSRD informava il Registro dell’avvenuta ricezione del reclamo.

Il PSRD, dopo aver:

- a) verificato la regolarità formale del reclamo;
- b) accertato l’espletamento delle relative formalità procedurali;
- c) riscontrato l’avvenuto pagamento delle tariffe previste;

effettuava una visura presso il DBNA del Registro, rilevando che il nome a dominio “*bpmautodemolizione.it*” risultava assegnato al resistente e in status “*challenged*”.

In pari data, sempre il PSRD riceveva due copie cartacee del reclamo introduttivo e dei documenti allegati;

In data 14/02/2025 il plico, contenente il reclamo ed i documenti allegati, è stato inviato alla titolare del dominio web oggetto di precedente opposizione mediante raccomandata 1 con avviso di ricevimento.

In data 19/02/2025 il PSRD ha ricevuto la prova di consegna ed il plico risulta consegnato in data 15 2 2025, data di inizio della procedura.

In data 19/02/2025 il PSRD rammentava al resistente che la procedura di riassegnazione si considera avviata nel momento in cui il titolare del nome a dominio ha avuto piena conoscenza del reclamo e dei relativi allegati, e che, entro i successivi 25 giorni lavorativi, ha facoltà di inviare una memoria di replica e la relativa documentazione al PSRD. Il Resistente veniva inoltre invitato a consultare le istruzioni per la difesa sul sito web del PSRD, di cui veniva fornito il *link*.

Pertanto, considerato che:

- a) ai sensi dell’art. 4.4, comma 2, del Regolamento, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio nel momento in cui se ne effettua, o si tenta di effettuarne, la consegna;
- b) la data del 15/02/2025 deve, conseguentemente, considerarsi quale momento di piena conoscenza legale del reclamo e dei suoi allegati da parte del resistente

c) a partire da tale data decorreva il termine di 25 giorni lavorativi per il deposito di un'eventuale memoria di replica da parte del Resistente, con scadenza fissata al 21/03/2025;

d) entro il suddetto termine, il resistente non trasmetteva alcuna memoria al PSRD;

il PSRD, verificata la disponibilità dell'Avv. Lorenzo Pennisi ad assumere l'incarico, procedeva alla sua nomina quale componente del Collegio unipersonale incaricato di emettere la decisione nell'ambito della procedura di riassegnazione indicata in epigrafe.

Accertata l'assenza di cause ostative, ai sensi del Regolamento, l'esperto accettava formalmente la nomina in data 04/04/2025.

Nella medesima data, il PSRD comunicava alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 4.7, ultimo comma, del Regolamento, l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale incaricato della decisione, provvedendo contestualmente a trasmettere all'esperto nominato tutti gli atti relativi alla procedura.

In data 07/04/2025, su richiesta dell'esperto, il PSRD inoltrava alla parte Ricorrente ordinanza con la quale venivano richiesti chiarimenti e integrazioni in merito a quanto già allegato.

In data 14/04/2025, la parte Ricorrente trasmetteva, a mezzo e-mail e unitamente a una breve memoria illustrativa, la documentazione integrativa richiesta. Il procedimento veniva, pertanto, trattenuto per la decisione, da depositarsi entro il termine dell'08/05/2025.

B. IL RECLAMO INTRODUTTIVO DI BPM AUTODEMOLIZIONI S.r.l.

La società BPM AUTODEMOLIZIONI S.r.l., nel proprio reclamo, ha esposto di essere, sin dalla sua costituzione, attiva nel settore del ritiro e della demolizione di veicoli, nonché nell'ambito dei servizi connessi e accessori, tra cui la vendita di ricambi, la redazione di perizie, il recupero di materiali ferrosi e attività affini. La stessa ha dichiarato di fare uso in modo stabile e continuativo del marchio, non registrato, "AUTODEMOLIZIONE BPM".

Nel contesto del reclamo e della successiva memoria integrativa, la Ricorrente ha altresì evidenziato la lesione dei propri diritti e interessi, lamentando in particolare un concreto rischio di confusione per il pubblico, ascrivibile alla condotta del Sig. Marco Basso, come di seguito analizzata.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il rischio di confusione si manifesterebbe in relazione a diversi elementi distintivi della propria attività imprenditoriale, e precisamente:

a) alla denominazione sociale, che si differenzia dalla stringa oggetto di contestazione esclusivamente per il plurale terminante in "-l";

b) al nome a dominio già registrato e utilizzato dalla ricorrente, www.autodemolizionebpm.it, il quale si distingue unicamente per l'anteposizione dell'elemento che, come si vedrà, ha valenza caratterizzante;

c) all'uso continuativo, pubblico e documentato del marchio di fatto "AUTODEMOLIZIONE BPM", che contraddistingue da tempo le attività della Ricorrente.

Particolare rilievo è stato, pertanto, attribuito alla condotta del Sig. Marco Basso, il quale, in data 12/01/2024, ha proceduto alla registrazione, a titolo personale, del nome a dominio “*www.bpmautodemolizione.it*”, ritenuto chiaramente interferente con la denominazione sociale e i segni distintivi della Ricorrente.

Secondo BPM AUTODEMOLIZIONI S.r.l., tale registrazione sarebbe, infatti, avvenuta in malafede, con l’evidente intento di generare confusione tra gli utenti e di trarre indebito vantaggio dalla notorietà acquisita dal marchio “AUTODEMOLIZIONE BPM” e dalla riconoscibilità della Ricorrente, perseguendo un comportamento emulativo e parassitario, aggravato dall’utilizzo, senza autorizzazione, di immagini tratte dal sito web aziendale della BPM AUTODEMOLIZIONI S.r.l..

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha richiesto la riassegnazione del nome a dominio “*www.bpmautodemolizione.it*” a proprio favore.

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. MARCO BASSO

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

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

Come noto, il presente procedimento è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento, le quali subordinano il trasferimento del nome a dominio contestato alla concomitante sussistenza delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell’art. 3.6 del medesimo Regolamento.

In particolare, ai sensi del citato art. 3.6, 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 dimostra la sussistenza congiunta delle condizioni *sub a)* e *c)*, e il resistente non riesce a provare di avere un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo deve essere trasferito al ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni che si espongono nel prosieguo.

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD.IT

L'art. 3.6, comma 1, lett. a) del Regolamento stabilisce che il trasferimento di un nome a dominio in favore del ricorrente possa essere disposto qualora risulti provata l'identità o la confondibilità del nome a dominio con *“un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

Nel caso in esame, il nome a dominio contestato – *“www.bpmautodemolizione.it”* – è composto dagli elementi “BPM”, “AUTODEMOLIZIONE” e dalla designazione territoriale “.it”.

Tale combinazione riproduce, senza significative variazioni, la denominazione sociale anteriore della Ricorrente, il suo precedente nome a dominio ed il marchio di fatto da essa utilizzato.

Sotto il profilo letterale, la coincidenza è pressoché totale, con l'unica differenza rappresentata dalla posizione invertita degli elementi “BPM” e “AUTODEMOLIZIONE”. Tuttavia, questa inversione non è sufficiente a escludere la confondibilità, in quanto si tratta comunque di una combinazione esatta degli stessi elementi. La struttura sintattica del nome a dominio contestato rimanda, pertanto, ed inequivocabilmente, alla denominazione sociale della ricorrente, creando un'impressione di identità visiva.

Sotto il profilo fonetico e percettivo, la somiglianza è altrettanto marcata, generando un'alta probabilità di confusione nel pubblico. Questo rischio è particolarmente elevato nel contesto della navigazione *online* o in situazioni di consultazione frettolosa, che sono caratteristiche tipiche dell'interazione degli utenti con i nomi a dominio su internet.

Tutti questi elementi costituiscono segni ed elementi distintivi legittimamente vantati dalla Ricorrente, consolidati attraverso l'uso continuativo nel tempo.

Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente integrata la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento, in quanto è chiaramente riconoscibile l'esistenza di una confondibilità evidente tra il nome a dominio contestato e la denominazione oltretutto i segni distintivi della Ricorrente.

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

Ai sensi dell'art. 3.6, co. 1, lett. c) del Regolamento, per determinare se la richiesta di riassegnazione del nome a dominio possa essere accolta, è necessario verificare se il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in malafede.

In base a un consolidato orientamento, come evidenziato in altre dispute sui nomi a dominio, la malafede va verificata in entrambi i momenti: tanto al momento della registrazione del dominio quanto nel suo successivo utilizzo. Qualora la registrazione di un dominio avvenga con l'intento di usurpare i diritti di un altro soggetto, la malafede deve essere considerata presente anche nell'utilizzo successivo del dominio.

Al fine di accertare la sussistenza di tale malafede, l'art. 3.7 del Regolamento prevede, un catalogo aperto e non esaustivo, di circostanze che, se dimostrate, costituiscono prova di una registrazione e utilizzo in malafede.

Dette circostanze sono:

a) Se il nome a dominio è stato registrato con l'intento di cederlo, concederlo in uso o trasferirlo, anche a titolo gratuito, al ricorrente o ad un suo concorrente, per un corrispettivo superiore ai costi ragionevoli sostenuti per la registrazione e il mantenimento del dominio;

b) Se il nome a dominio è stato registrato per impedire al titolare di un nome, marchio, denominazione o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzarlo in un dominio corrispondente, e il dominio venga utilizzato in attività concorrenti con quelle del ricorrente;

c) Se il dominio è stato registrato con l'intento di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare il nome e cognome del ricorrente;

d) Se l'utilizzo del nome a dominio è finalizzato ad attrarre utenti di Internet a scopo di lucro, generando confusione con un nome tutelato da diritti riconosciuti dal diritto nazionale o comunitario, o con il nome di un ente pubblico;

e) Se il nome di dominio è un nome proprio o di ente pubblico/privato senza alcun collegamento dimostrabile con il titolare del dominio registrato".

Nel caso in esame, il nome a dominio contestato *"bpmautodemolizione.it"* è stato registrato sfruttando la denominazione della Ricorrente - BPM AUTODEMOLIZIONI - colmando così un vuoto solo apparente. In tal modo, il Resistente ha però creato un'interferenza diretta con la denominazione sociale della Ricorrente ed i suoi segni distintivi, registrando un dominio che ne imita la struttura e può facilmente indurre confusione nel pubblico.

D'altra parte, il Sig. Marco Basso non solo ha consapevolmente registrato un nome a dominio in conflitto con quello della Ricorrente, ma lo ha anche utilizzato (come documentato) per pubblicare, sul sito web ad esso collegato, marchi, immagini, segni distintivi e altri contenuti appartenenti alla Ricorrente, già precedentemente presenti sul sito ufficiale e su altri canali di comunicazione di quest'ultima.

Tali condotte risultano inequivocabilmente connotate da malafede, poiché l'utilizzo del dominio *"bpmautodemolizione.it"* da parte del Resistente appare chiaramente finalizzato a generare confusione nel pubblico, sfruttando l'avviamento e la notorietà della BPM AUTODEMOLIZIONI S.r.l. e dei suoi segni distintivi, al fine di trarne un indebito vantaggio. Inoltre, tale comportamento integra un evidente tentativo di danneggiare gli interessi economici della Ricorrente, attraverso l'usurpazione dei suoi diritti e la sottrazione di potenziale clientela.

Alla luce di quanto esposto, la registrazione e l'utilizzo del dominio *"bpmautodemolizione.it"* da parte del resistente configurano una manifesta malafede ai sensi dell'art. 3.6, co. 1, lett. c) del Regolamento, giustificando così la riassegnazione del dominio oggetto del presente procedimento.

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD.IT

L'art. 3.6 co. 1 lett. b) del Regolamento prevede che il Resistente sarà ritenuto *“avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:*

1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure

2) che è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure

3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Nel caso in esame, il Resistente non ha però svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non adempiendo a quello che era un suo preciso onere probatorio. Anzi, il fatto che il sito web raggiungibile attraverso il dominio contestato riporti, ancora oggi, i contenuti della Ricorrente dimostra il suo disinteresse per l'esito del procedimento ed è indicativo dell'assenza degli elementi poco sopra menzionati.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale, letti gli atti ed esaminati i documenti

ACCOGLIE

il reclamo presentato dalla BPM AUTODEMOLIZIONI Srl e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio *“bpmautodemolizione.it”*.

DISPONE

CHE il PSRD proceda alla comunicazione 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;

CHE la decisione venga pubblicata ai sensi dell'art. 3.11 del Regolamento sul sito web <https://tonucci.com/decisioni/> del sito del PSRD.

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

Milano, 30/04/2025

Avv. Lorenzo PENNISI

