

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **BARSANTI.IT**

Ricorrente: GIORGIO BARSANTI

Resistente:SONEXO B.V.

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo Fano

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso inviato per posta elettronica 14 settembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 16 settembre 2011, il sig. Giorgio Barsanti, residente in Bari, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio BARSANTI.IT, assegnato alla società SONEXO B.V.

Ricevuto il ricorso e le richieste integrazioni e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio BARSANTI.IT è stato assegnato alla società SONEXO B.V. il 10 giugno 2011;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.barsanti.it* viene visualizzata una pagina web in cui compaiono numerosi link a siti relativi ai trasporti e ai traslochi.

Il 27 settembre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di SONEXO B.V. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, e trasmetteva il solo reclamo tramite posta elettronica.

L'11 ottobre 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 5 ottobre e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 30 ottobre 2011.

In data 28 ottobre alla segreteria perveniva per e-mail la replica di Sonexo B.V., replica che veniva inoltrata alla reclamante il 31 ottobre. Seguivano le due copie cartacee l'8 novembre. In pari data la Segreteria inviava una copia al ricorrente.

Il 9 novembre l'avv. Edoardo Fano accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno seguente.

In data 16 novembre il Collegio, in considerazione dell'estrema esiguità tanto del ricorso come della risposta al ricorso del caso in questione, richiedeva tramite ordinanza alle parti le seguenti precisazioni, in applicazione dell'art. 4.12 del Regolamento per la Riassegnazione:

al Ricorrente, sig. Giorgio Barsanti: se la sua attuale attività è in qualche modo relazionata con il settore trasporti;

alla Resistente, Sonexo B.V.: se esiste un motivo specifico per cui abbia registrato il dominio barsanti.it o se si dedichi, tra le sue attività, alla registrazione di nomi a dominio in grandi quantità.

Il Collegio assegnava alle parti il termine di 7 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza per far pervenire via email alla segreteria della Camera Arbitrale le precisazioni richieste e le relative prove a supporto di quando dichiarato.

Il 18 novembre la parte Ricorrente presentava la propria dichiarazione in risposta alla richiesta di precisazioni del Collegio, mentre la parte Resistente non rispondeva a tale richiesta.

### **Allegazioni della Ricorrente**

Il Ricorrente è il sig. Giorgio Barsanti, cittadino italiano residente a Bari, dipendente di un'azienda operante nel settore trasporti.

Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato, identico al suo cognome, è stato registrato dalla Resistente senza averne quest'ultima alcun diritto, configurando tale condotta una evidente forma di cybersquatting.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente è la società di diritto olandese Sonexo B.V.

Nella replica al ricorso del Ricorrente, la Resistente afferma che:

- il Ricorrente non è conosciuto come “Barsanti” ma come “Giorgio Barsanti”;
- il Ricorrente non ha provato che l'attuale assegnatario del dominio contestato non ne abbia diritto, non essendo il suo semplice parere una prova sufficiente;
- al momento della registrazione la Resistente non poteva essere a conoscenza dell'esistenza del Ricorrente e quindi non può aver agito in malafede.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dal Ricorrente in merito al fatto che il cognome dello stesso sia BARSANTI, dall'altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale cognome, non essendo sufficienti a distinguerlo né fatto che il nome del Ricorrente, Giorgio, non sia presente nel nome a dominio contestato, né tantomeno il finale “.it”, che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un segno distintivo/nome e cognome ed un nome a dominio.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la

riassegnazione del dominio contestato.

**b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *“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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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, oppure c) 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”*.

Il Ricorrente dichiara che la Resistente non ha diritto di registrare come nome a dominio il cognome dello stesso, non essendo stata autorizzata in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una parte Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che il Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti alla Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi della Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Nel caso in esame la Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato, né nella replica di risposta al ricorso né successivamente nella specifica richiesta di precisazioni in merito a tale requisito avanzata dal presente Collegio.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento Dispute.

**c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo alla Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, quest'ultima non potesse non essere a conoscenza del fatto che il nome a dominio corrispondesse ad un segno distintivo/nome e cognome italiano, prova ne sia che il nome a dominio contestato è stato dalla Resistente registrato con il dominio di primo livello .it.

Il contenuto del sito web dimostra inoltre la malafede della Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che in tale sito web appaiono parecchi link relativi ad attività di trasporto e trasporto merci, settore nel quale opera il Ricorrente: pur essendo ipotizzabile, seppur nel silenzio della Resistente, che tali link possano essere stati attivati automaticamente da un

apposito software, ciò non toglie che l'utilizzo in malafede sia imputabile in ogni caso alla Resistente.

Infatti, da un' analisi delle attività della Resistente come appaiono descritte nel sito web di quest'ultima, il presente Collegio si sente di affermare che la società di diritto olandese in questione può essere definita come un "sophisticated domainer", vale a dire un'azienda particolarmente esperta nell'ambito di Internet, dei siti web e dei nomi a dominio, che pertanto per giurisprudenza costante non può non essere al corrente della possibile malafede da un lato di registrare nomi a domini che possono corrispondere a segni distintivi/nomi e cognomi di terzi, dall'altro che l'utilizzo di un software che autonomamente crea dei link inerenti al nome a dominio non esclude la malafede nell'utilizzo da parte del titolare del nome a dominio contestato.

Ulteriore elemento di malafede, riferibile tanto al momento di registrare il nome a dominio contestato quanto al successivo utilizzo dello stesso, viene dal presente Collegio ravvisato nell'uso del nome a dominio di primo livello .it nonché della lingua italiana nel sito web corrispondente, vale a dire della lingua del Ricorrente, mentre come si è detto la Resistente è una società olandese.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

### **P.Q.M.**

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio BARSANTI.IT al sig. Giorgio Barsanti.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 5 dicembre 2011

avv. Edoardo Fano