

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BIOSVILUPPO.IT

Ricorrente: Biosviluppo S.r.l.
Rappresentata dall'Avv. Federica Caretta

Resistente: Antonio Mazza
Rappresentato dall'Avv. Ettore Bonaccorsi

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Luigi Mansani

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 24 settembre 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 25 settembre, Biosviluppo S.r.l. (d'ora in poi "Ricorrente"), rappresentata dall'Avv. Federica Caretta, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento Dispute 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 BIOSVILUPPO.IT, assegnato a Antonio Mazza (d'ora in poi "Resistente").

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 BIOSVILUPPO.IT è stato creato il 22 novembre 2006 ed è attualmente assegnato a Antonio Mazza;
- 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.biosviluppo.it viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "www.biosviluppo.it, RESERVED, Questo Dominio è Riservato" (in quattro lingue).

Il 26 settembre 2013, 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 Antonio Mazza risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

Il 3 ottobre la Segreteria informava le parti che la consegna era stata effettuata il 1° ottobre, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 26 ottobre 2013.

In data 25 ottobre alla Segreteria perveniva via e-mail e in duplice copia cartacea la replica completa di allegati dell'Ing. Antonio Mazza, rappresentato dall'Avv. Ettore Bonaccorsi, che veniva anticipata alla Ricorrente il giorno medesimo. In pari data la Segreteria inviava una copia della replica completa di allegati alla Ricorrente.

Il Prof. Avv. Luigi Mansani accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione

relativa alla procedura in data 28 ottobre 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno seguente.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente ha affermato e documentato di essere attiva sin dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese di Milano, risalente al 21 maggio 2007, nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, intermedi chimici, carburanti e combustibili, detergenti, lubrificanti e materiali biodegradabili, operando con la denominazione sociale "Biosviluppo S.r.l."

Oltre ai diritti relativi alla propria denominazione sociale, la Ricorrente ha affermato di essere titolare dal 19 novembre 2012 della registrazione di nome a dominio biosviluppo.eu.

La Ricorrente ha evidenziato che il nome a dominio registrato dal Resistente è identico, fatta salva la porzione ".it" che è meramente strumentale al funzionamento del nome nel sistema dei nomi a dominio, ai segni distintivi "BIOSVILUPPO" di sua titolarità, rispetto ai quali è dunque confondibile.

La Ricorrente ha sottolineato che la mera registrazione del nome a dominio in contestazione non può costituire un concorrente diritto o titolo del Resistente al nome a dominio stesso, e che spetterebbe a quest'ultimo provare il proprio legittimo interesse alla registrazione del nome a dominio "BIOSVILUPPO.IT".

In ogni caso, la Ricorrente ha rilevato che il Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio contestato, posto che:

1. non è titolare di alcun diritto di marchio sul segno "BIOSVILUPPO" e nemmeno è comunemente conosciuto con questo nome; e
2. non risulta aver mai utilizzato il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede.

Infatti, la Ricorrente argomenta e deduce la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio BIOSVILUPPO.IT dalle seguenti circostanze:

- a) il Resistente ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di Biosviluppo S.r.l. dal 25 luglio 2007 fino al 3 aprile 2013, condizione che gli avrebbe consentito di venire a conoscenza prima della costituzione di tale Società della denominazione sociale che sarebbe stata adottata di lì a poco. Ad oggi tuttavia il Resistente non ricopre più alcuna posizione apicale all'interno di Biosviluppo S.r.l. e non avrebbe quindi più alcun diritto a mantenere il nome a dominio contestato;
- b) il Resistente ha continuato ad utilizzare l'indirizzo e-mail "antonio.mazza@pec.biosviluppo.it", nonostante la diffida del Presidente di Biosviluppo S.r.l. a cessare tale condotta;
- c) il nome a dominio contestato reindirizza attualmente ad una *landing page* del Registrar, del tutto priva di contenuti; e

- d) il Resistente ha risposto all'offerta di acquisto del nome a dominio contestato da parte della Ricorrente richiedendo una cifra superiore ai costi di registrazione e mantenimento.

La Resistente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Posizione del Resistente

Il Resistente è un professionista che da anni opera nel settore dell'energia rinnovabile e a tutt'oggi ricopre cariche in diverse società operative in tale ambito.

Il Resistente rigetta *in toto* quanto asserito dalla Ricorrente e afferma che la locuzione "Biosviluppo" sarebbe un'espressione generica entrata a far parte del gergo proprio del settore dell'energia e dell'innovazione, cosicché nessuna impresa potrebbe vantare diritti esclusivi su tale espressione.

Il Resistente nega di aver registrato e utilizzato in malafede il nome a dominio contestato, affermando di essere l'unico ideatore del progetto "Biosviluppo" e rivendicando di aver registrato di propria iniziativa, a proprie spese e col benessere degli altri soci della costituenda Biosviluppo S.r.l., il nome a dominio BIOSVILUPPO.IT, di cui si sarebbe limitato a condividere l'uso con la Ricorrente.

Inoltre, secondo il Resistente, la sua cessazione dalla carica di amministratore di Biosviluppo S.r.l. non può influire sui diritti precedentemente acquisiti in relazione al nome a dominio contestato, rivestendo ancora la posizione di socio di minoranza all'interno di tale società, nonché quella di amministratore di alcune società partecipate al 40% dalla Ricorrente, nelle quali sarebbero messi a punto i progetti degli impianti di biogas.

Inoltre, il Resistente afferma che il nome a dominio contestato reindirizza ad una *landing page* in quanto era stato originariamente registrato non al fine di costruire un sito Internet, ma solo per consentire ai soci ed agli amministratori di Biosviluppo S.r.l. di utilizzare un indirizzo di posta elettronica collegato alla Società.

Peraltro, il Resistente sostiene di aver utilizzato l'indirizzo e-mail "antonio.mazza@pec.biosviluppo.it" nella sua attuale qualità di socio di Biosviluppo S.r.l. esclusivamente nei rapporti interni con altri soci di Biosviluppo o delle società da essa controllate.

Infine, il Resistente afferma di non aver mai avuto alcuna intenzione di cedere la titolarità del nome a dominio contestato, ma di essersi limitato a formulare una controproposta sul prezzo di acquisto proposto dalla Ricorrente.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 del Regolamento Dispute 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...".

Al riguardo, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare della denominazione sociale Biosviluppo S.r.l. e del nome a dominio biosviluppo.eu.

Quanto all'antiorità dei diritti azionati, è importante sottolineare che, ai fini della sussistenza di quanto previsto dall'art. 3.6 lettera a), Regolamento Dispute, al Ricorrente è richiesta la prova dell'esistenza di un proprio diritto su di un segno distintivo confondibile con il dominio contestato. Non è invece richiesta l'antiorità del diritto vantato, aspetto che può semmai assumere rilevanza ai fini della configurabilità della malafede (cfr., tra le tante, decisione softwareload.it – Camera Arbitrale di Milano, 14 aprile 2011).

Quanto al giudizio di confondibilità, secondo un principio consolidato è del tutto irrilevante il *top level domain name*, ovvero l'estensione .it, .com. o .eu inclusa all'interno del *domain name*, cosicché il nome a dominio contestato risulta del tutto identico alla denominazione sociale e al nome di dominio della Ricorrente (cfr., tra le tante, decisione mindray.it – Camera Arbitrale di Milano, 13 settembre 2012).

Sotto questo profilo, risulta quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento Dispute.

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

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) 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 g) 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 h) 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"*.

Giova premettere che *"per la Ricorrente è onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio contestato. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata della Resistente (cfr., tra le tante, decisione medioevo.it – Camera Arbitrale di Milano, 7 marzo 2012 e decisione intesanpaolo.it e www.intesanpaolo.it – Camera Arbitrale di Milano, 18 gennaio 2013).*

Sul punto il Resistente si limita a rivendicare la paternità del nome "Biosviluppo", asserendo di aver registrato il corrispondente nome a dominio con estensione ".it" a proprie spese e con l'approvazione degli altri soci. Di tale circostanza però non viene fornita alcuna prova; anzi, nella e-mail del 14 novembre 2006, prodotta dal Resistente come doc. 6, pag. 3, l'Ing. Mazza afferma *"il dott. Gagliardini [all'epoca dei fatti Presidente del CdA di Sipcarn S.p.A., che detiene la quota di maggioranza di Biosviluppo S.r.l., n.d.r.] ... mi ha detto che la società di testa si chiamerà Biosviluppo (nome molto ampio e per questo interessante)"*. Lo stesso giorno l'Ing. Mazza afferma di aver provveduto a registrare il nome a dominio "BIOSVILUPPO.IT" nella sua successiva e-mail del 14 novembre 2006 (cfr. doc. 6, pag. 2).

Peraltro, non risulta che il Resistente fosse all'epoca della registrazione, o sia attualmente "conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al dominio registrato" ai sensi dell'art. 3.6, lettera g), Regolamento Dispute, né che "stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato" ai sensi dell'art.3.6, lettera h), Regolamento Dispute. La circostanza che l'Ing. Mazza sia attualmente socio di minoranza di Biosviluppo S.r.l. non appare, in effetti di per sé idonea a legittimare il mantenimento della titolarità del nome a dominio contestato, anche considerando che in tal mondo verrebbe impedito alla Società di utilizzare la propria denominazione quale nome di dominio con *top level* ".it".

Sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene dunque che non sussistano elementi idonei a configurare l'esistenza in capo al Resistente di un diritto o titolo al nome a dominio contestato, ai sensi dell'art.3.6, Regolamento Dispute.

E' quindi da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall'art.3.6, lettera b), 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.

In primo luogo, assume rilevanza la condotta del Resistente, il quale, come risulta dalle e-mail del 14 novembre 2006, ha acquistato il nome a dominio "BIOSVILUPPO.IT" in vista della sua successiva utilizzazione da parte della costituenda Ricorrente, dandone informazione al socio di maggioranza (cfr. doc. 6, pagg. 2 e ss.). Ciò è stato fatto evidentemente nell'interesse della costituenda Biosviluppo S.r.l., per evitare che nel tempo intercorrente tra la scelta della denominazione sociale e l'effettiva costituzione della società altri potessero registrare come *domain name* il termine "biosviluppo". Dati i rapporti intercorrenti tra l'Ing. Mazza e la Ricorrente, appare verosimile che quest'ultima, dopo la sua costituzione, non abbia ritenuto necessario formalizzare la propria titolarità del dominio "BIOSVILUPPO.IT" con un suo trasferimento a proprio nome. Tuttavia, ora che quei rapporti si sono modificati, quali ne siano le ragioni, la Ricorrente ha il diritto di vedersi riconosciuta la titolarità di un nome a dominio corrispondente alla propria denominazione sociale, registrato in vista della sua costituzione.

Ove si volesse ritenere che il Resistente abbia registrato autonomamente il nome a dominio contestato, senza l'intenzione di riservarne l'utilizzo alla costituenda Biosviluppo S.r.l., è evidente che tale ipotesi integrerebbe comunque un'ipotesi di malafede. Infatti, nell'ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa in ordine alla protezione di un determinato segno distintivo, l'ordinamento gli attribuisce una tutela anticipata ove intervenga una registrazione del medesimo segno distintivo da parte di altro soggetto che abbia abusato di rapporti di collaborazione o fiducia con l'avente diritto. A questo proposito, il Collegio rileva che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, dell'esistenza di diritti altrui, anche futuri, su un segno distintivo o una denominazione sociale, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini (cfr., tra le tante, decisione [softwareload.it](http://www.cameradimilano.it/decisions/2011/04/14/2011_04_14_0001.htm) – Camera Arbitrale di Milano, 14 aprile 2011 e decisione [alexurco.it](http://www.cameradimilano.it/decisions/2009/10/22/2009_10_22_0001.htm) – Camera Arbitrale di Milano, 22 ottobre 2009).

Né si può argomentare che il Resistente possa vantare un autonomo interesse meritevole di tutela nell'utilizzare la parola "biosviluppo" che forma oggetto del *domain name*, dal momento che

tale termine corrisponde alla denominazione sociale della Ricorrente e identifica in maniera univoca le attività svolte da quest'ultima. Risulta quindi infondata l'eccezione del Resistente secondo cui l'espressione "biosviluppo" sarebbe descrittiva e pertanto liberamente appropriabile da chiunque.

A ciò si aggiunga che, prima dell'avvio delle procedure di opposizione e riassegnazione, il Resistente ha risposto all'offerta economica di acquisto del dominio "BIOSVILUPPO.IT" con una controproposta che eccedeva di gran lunga i costi di creazione e mantenimento del nome a dominio contestato (cfr. doc. 7 di parte Resistente e pagg. 5 e ss. della sua memoria di replica). Tale richiesta economica non può ritenersi giustificata dall'asserita invalidità della delibera assembleare del 3 aprile 2013 e dal pregiudizio che essa avrebbe ingiustamente arrecato al Resistente. Si tratta, infatti, di aspetti che risultano influenti rispetto alle questioni controverse in questa sede. Per contro, sebbene l'utilizzo dell'indirizzo e-mail "antonio.mazza@pec.biosviluppo.it" possa essere astrattamente idoneo ad ingenerare nei terzi l'erronea convinzione che le comunicazioni inviate siano in qualche modo rappresentative della volontà di Biosviluppo S.r.l. (di cui il Resistente è attualmente socio di minoranza), tale circostanza non sembra esser stata provata.

Inoltre, assume valore ai fini della prova della malafede anche l'attuale stato di "*passive holding*" in cui il Resistente mantiene il nome a dominio contestato. Infatti, accedendo a tale dominio si visualizza una pagina di cortesia in cui compare un avviso di indisponibilità del sito (doc. 5 di parte Ricorrente). Al riguardo è stato affermato che "*mantenere passivamente un nome a dominio implica di per sé ... la malafede del registrante*" (cfr. *Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca*, decisione WIPO, n. D2001-0631 e "*zegna.mobi*", decisione WIPO, n. D2007-0280). Il fatto che non venga attualmente fatto uso del nome a dominio in questione per contraddistinguere un sito Internet, deve dunque logicamente portare a concludere che il l'Ing. Mazza lo mantenga passivamente in danno della Ricorrente. Né può assumere rilievo l'affermazione del Resistente secondo cui, all'epoca della sua registrazione, il nome a dominio contestato sarebbe stato acquistato all'esclusivo fine di consentire ai soci ed agli amministratori di Biosviluppo S.r.l. di utilizzare un indirizzo di posta elettronica ricollegato alla Società. Tale circostanza, peraltro non provata, non esclude, infatti, l'attuale interesse di Biosviluppo S.r.l. a sviluppare un sito Internet corrispondente alla propria denominazione.

Ne discende che la condotta del Resistente è indicativa della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio a mente dell'art. 3.7, lettere a) e c), Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio <biosviluppo.it> a Biosviluppo S.r.l..

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

Milano, 11 novembre 2013

Prof. Avv. Luigi Mansani