

## **Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio**

### **SALVIAMOCASACLIMA.IT**

Ricorrente: AGENZIA CASACLIMA S.R.L.  
rappresentata dall'avv. Gianni Lanzinger

Resistente: Renato Calcari  
Rappresentato dagli avv.ti Christoph Baur ed Ivo  
Tschurtschenthaler

Collegio (unipersonale): Dott. Luca Barbero

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso inviato per posta elettronica il 29 febbraio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 7 marzo 2012, Agenzia Casaclima S.R.L., per il tramite dell'avv. Gianni Lanzinger, 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 SALVIAMOCASACLIMA.IT, assegnato al Sig. Renato Calcari.

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 SALVIAMOCASACLIMA.IT è stato creato il 22 gennaio 2012 ed è attualmente assegnato al Sig. Renato Calcari;
- b) i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sui whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo [www.salviamocasaclima.it](http://www.salviamocasaclima.it) si visualizza un blog dedicato alla costruzione ecosostenibile ed ecocompatibile, ove sono riportate notizie relative alla vicenda della sospensione del direttore Norbert Lantschner da parte della Ricorrente, una descrizione dei principi e della storia di CasaClima.

L'8 marzo, 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 del Sig. Renato Calcari 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 10 aprile la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che la consegna era stata effettuata il 3 aprile, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 28 aprile 2012. In data 26 aprile alla Segreteria perveniva via e-mail la replica del Sig. Renato Calcari, per il tramite degli avv.ti Christoph Baur ed Ivo Tschurtschenthaler, che veniva anticipata alla ricorrente il giorno medesimo. Seguivano le due copie cartacee il 4 maggio e la Segreteria ne inviava una copia completa di allegati alla ricorrente.

Il dott. Luca Barbero accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa

alla procedura in data 8 maggio. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente, società partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, presta servizi di progettazione e di consulenza nel settore dell'energia, fornendo servizi di controllo di qualità e certificazione energetica di edifici, organizzando corsi, seminari e convegni e sviluppando prodotti, sistemi ed impianti aventi l'obiettivo di tutelare l'ambiente e il clima.

La Ricorrente è titolare del marchio nazionale KlimaHaus CasaClima n. 970165, depositato il 6 maggio 2005 nelle classi 41 e 42, e del marchio internazionale KlimaHaus CasaClima n. 872915 del 23 giugno 2005, nelle classi 41 e 42. E' inoltre assegnataria dei nomi a dominio <agenziacasaclima.it>, registrato il 28 luglio 2006, e <klimahaus.it>, registrato il 4 marzo 2002, entrambi reindirizzati sul sito <http://www.agenziacasaclima.it>, utilizzati per descrivere l'attività della Ricorrente.

Sul sito vengono pubblicati il "Manifesto per la sostenibilità", contenenti i principi ispiratori dell'attività dell'Agenzia Casa Clima e la storia della stessa. Viene indicato, in particolare, che negli anni 1992-2002 venne ideato, dal direttore Norbert Lantschner, CasaClima/ Klimahaus, un certificato energetico atto a descrivere l'efficienza energetica di una casa. Nel febbraio 2002 il progetto CasaClima fu presentato ad un convegno a Bolzano e nell'ottobre dello stesso anno i principi propri di tale progetto furono adottati dal Comune di Bolzano nel regolamento edilizio.

Negli anni successivi, il management di CasaClima ha tenuto conferenze presso università, è stata oggetto di articoli su di quotidiani nazionali, ha pubblicato libri ed ha partecipato a Congressi internazionali (Conferenza mondiale sul clima a Montreal organizzato dall'ONU nel novembre 2005, congresso internazionale "Costruire il futuro" nel 2006); nel 2006, è stata organizzata la prima fiera Klimahouse a Bolzano ed è stato attivato un Master CasaClima.

Nel maggio 2006 venne fondata l'Agenzia CasaClima Srl, partecipata per circa il 60% da capitale pubblico, che il primo dicembre dello stesso anno iniziò la propria attività di certificazione energetica degli edifici, di formazione dei progettisti e di consulenza. L'Agenzia CasaClima Srl ha da allora partecipato a workshop e fiere internazionali, ha ricevuto premi e riconoscimenti per i propri progetti a salvaguardia del clima e le certificazioni della Ricorrente sono stati applicate in Italia ed in altri Paesi europei (Austria, Germania).

A seguito della sospensione, intimata dal Consiglio di Amministrazione della Ricorrente, al direttore Norbert Lantschner, quest'ultimo ha richiesto ad amici e colleghi di intervenire con messaggi di solidarietà da rivolgere anche ai mass media.

Il nome a dominio contestato è stato registrato dal signor Renato Calcari, indicato tra gli esperti CasaClima Junior – Progettisti sul sito della Ricorrente [www.agenziacasaclima.it](http://www.agenziacasaclima.it). La registrazione risale al 22 gennaio 2012, due giorni prima dell'inizio dell'evento fieristico CasaClima/KlimaHaus 2012, al quale hanno partecipato 459 aziende espositrici e 40000 visitatori; parallelamente a tale fiera, il dottor Lantschner teneva un evento separato e parallelo sull'idea ed il futuro di CasaClima.

Il sito pubblicato in relazione al nome a dominio contestato riporta notizie relative alla vicenda della sospensione del direttore Norbert Lantschner da parte della Ricorrente, una descrizione dell'attività e la storia di CasaClima. In data 30 gennaio 2012, la Ricorrente ha

indirizzato, a mezzo del proprio rappresentante, una lettera di diffida al Resistente, richiedendo l'immediata cessazione dell'uso del nome a dominio; il Resistente non ha dato riscontro a tale comunicazione.

In merito all'identità o confondibilità del nome a dominio contestato con i segni distintivi della Ricorrente, la Ricorrente afferma che il termine "salviamo" aggiunto a "casaclima" non rende distinguibile per il consumatore il nome a dominio contestato con "l'identità ed il nome stesso" della Ricorrente. Il verbo "salviamo" rafforzerebbe invero l'idea che il sito sia riferibile alla Ricorrente in quanto trasmetterebbe il "messaggio di ricerca di aiuto da parte di chi appartiene all'organizzazione che verserebbe in uno stato di pericolo". La confondibilità sarebbe aumentata dal contenuto del sito Internet corrispondente al nome a dominio contestato, che riporta la descrizione della storia della Ricorrente, oltre che la missione e la visione aziendale, inducendo gli utenti a ritenere che il sito sia il "vero depositario dell'attività e del progetto di CasaClima".

In relazione al profilo dell'illegittimità, la Ricorrente indica che il Resistente non è titolare di alcun diritto sul marchio "e sull'identità" della Ricorrente e non è stato autorizzato dalla Ricorrente a registrare il dominio contestato. La Ricorrente sostiene inoltre che il Resistente, attraverso il sito Internet pubblicato sul nome a dominio contestato, si stia ponendo nei confronti dell'utente come fonte autorevole in merito ai servizi offerti e sulle prospettive future, ventilando anche possibili nuove proposte commerciali e riportando affermazioni del signor Lantschner sull'argomento.

La Ricorrente sostiene che il Resistente si sia appropriato dei segni distintivi della Ricorrente, pubblicando anche sulla home page del proprio sito un'immagine dal contenuto promozionale riferita ai vantaggi ambientali della Certificazione CasaClima ("Elimina la CO2") e al successo dell'iniziativa ("2000 Case certificate"), con la finalità di sfruttare la notorietà di CasaClima per supportare pubblicamente la posizione del direttore Lantschner nel quadro della procedura disciplinare avviata nei confronti di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il requisito della malafede, la Ricorrente sostiene che, in considerazione del fatto che CasaClima è stato oggetto di registrazione come marchio a livello nazionale e in Paesi dell'Unione Europea, non è plausibile che il Resistente non fosse a conoscenza della titolarità del marchio da parte della Ricorrente. La Ricorrente aggiunge che il Resistente era effettivamente a conoscenza dei segni distintivi della Ricorrente, in considerazione del fatto che è annoverato tra gli esperti CasaClima ed esercita attività connessa all'edilizia.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente sostiene che il nome a dominio contestato non è identico al marchio della Ricorrente e alla sua denominazione sociale, in quanto l'identità esige una perfetta corrispondenza tra gli stessi; afferma inoltre che tali segni non sono tra loro neppure confondibili, in quanto i termini "salviamo", "casa" e "clima" sono tutti, indistintamente, di uso comune e la circostanza che "casa" e "clima" siano parte di marchi figurativi o della denominazione sociale della Ricorrente non sarebbe sufficiente a conferire alla Ricorrente un diritto di esclusiva sotto il profilo della tutela del marchio e della denominazione sociale.

Sul punto, la Resistente afferma che il nome a dominio contestato ed il marchio e la denominazione sociale della Ricorrente non possono essere considerati simili in quanto né l'una né l'altra sono riprodotti integralmente nel nome a dominio contestato. La Resistente sottolinea inoltre che la Ricorrente risulta assegnataria del nome a dominio <agenziacasaclima.it> e che pertanto il cuore ideologico della denominazione sociale non sia soltanto costituito da "casa clima", bensì

anche dalla parola “agenzia”, che contribuirebbe a conferire al nome a dominio “quella “autorità pubblica” alla quale aspira la società”, oltre ad escludere ogni rischio di confusione con il nome a dominio contestato.

La Resistente sostiene peraltro che la locuzione “casa clima” sia entrata a far parte del gergo proprio del settore dell’edilizia e delle costruzioni, essendo percepito dal pubblico di riferimento come “una filosofia del costruire ecocompatibile ed ecologicamente sostenibile”; avrebbe pertanto una valenza meramente descrittiva rispetto ai prodotti e servizi offerti e non distintiva dei servizi di certificazione e formazione offerti dalla Ricorrente.

La confondibilità sarebbe esclusa anche sotto il profilo dei contenuti del sito corrispondente al nome a dominio contestato, in quanto si tratterebbe di “un portale di mera informazione e scambio di opinioni sul tema delle costruzioni ecosostenibili ed ecocompatibili e sul *modus operandi* della Ricorrente”.

Con riferimento all’uso del nome a dominio contestato, la Resistente sostiene quindi che si tratti di un uso legittimo in quanto non commerciale, non essendo sul sito commercializzati prodotti o servizi che possano in alcun modo ritenersi concorrenziali con il servizio offerto dalla Ricorrente. Il sito Internet sarebbe in sostanza un blog, attraverso il quale i vari contributori possono esprimere e scambiarsi idee in merito alla costruzione ecosostenibile ed ecocompatibile ed alla vicenda del licenziamento del direttore Lantschner. La Resistente afferma che il diritto sulla tutela di un marchio non può essere invocato per sopprimere l’esercizio della libertà di espressione, tutelato dalla Costituzione, dalla CEDU (art. 10), dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 19) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In merito alla asserita malafede all’atto della registrazione, la Resistente conferma di aver registrato il nome a dominio contestato essendo a conoscenza del marchio e della denominazione della Ricorrente e precisa che la propria intenzione era quella di identificare l’idea originaria del “costruire in modo ecocompatibile ed ecosostenibile che era anche alla base dell’Agenzia ma che – ad avviso del sig. Calcari – è messa in pericolo dalle iniziative recenti” della Ricorrente. Il nome a dominio contestato vorrebbe quindi richiamare l’attenzione sull’idea sottostante a “CasaClima”, distinguendosi dalla Ricorrente e mettendo a disposizione una piattaforma di scambio di opinioni anche in contrasto con la *policy* della Ricorrente.

La Resistente propone inoltre la domanda di *reverse domain name hijacking* ex art. 4.15 ultimo comma del Regolamento, sostenendo che la Ricorrente ha incardinato il procedimento pur sapendo che l’attività della Ricorrente era legittima e sollevando il dubbio che la Ricorrente abbia voluto esercitare una qualche forma di censura nei confronti di chiunque si schieri a favore dell’ex direttore, assumendo i contorni di un abuso.

## **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...”.

La Ricorrente ha fornito prova della titolarità del marchio nazionale KlimaHaus CasaClima n.

970165, depositato il 6 maggio 2005 nelle classi 41 e 42, e del marchio internazionale KlimaHaus CasaClima n. 872915 del 23 giugno 2005, nelle classi 41 e 42.

Entrambi i marchi consistono, come da descrizione riportata nel certificato di registrazione del marchio italiano e da esempio riportato nel seguito, “nella dicitura klimahaus che sovrasta la scritta casaclima, in carattere stilizzato, sfalsate in modo che la k sia posizionata verticalmente sopra alla c di clima. a sinistra della scritta casaclima si trova il quadrato minore di quattro aree quadrate di grandezza crescente, il quadrato più grande si trova sopra alle ultime quattro lettere della dicitura klimahaus”.



La Ricorrente ha inoltre provato la titolarità dei nomi a dominio <agenziacasaclima.it> e <klimahaus.it> e della denominazione sociale Agenzia CasaClima Srl.

Il Collegio ritiene che il nucleo ideologico o “cuore” della registrazione di marchio figurativo in esame sulla quale è fondato il Reclamo sia costituito dalla locuzione “CasaClima” e dalla corrispondente versione in tedesco “KlimaHaus”.

In considerazione di quanto sopra, i Collegio ritiene che il nome a domino contestato sia in qualche misura confondibile con i segni distintivi della Ricorrente, essendo il termine “salviamo” ancillare rispetto alla locuzione “casa clima”.

Si deve pertanto ritenere accertata l’esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ai sensi dell’Art, 3.6 lett. a).

#### **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 nome a dominio contestato è meramente utilizzato per la pubblicazione di un blog dedicato alla vicenda che ha interessato il licenziamento del dottor Norbert Lantschner che ha ideato il progetto CasaClima. In particolare, gli utenti sono invitati a sottoscrivere una petizione e a pubblicare testimonianze in favore dell’ex direttore e a partecipare ad eventi dedicati alla costruzione ecosostenibile che vedono protagonista il dottor Lantschner.

Nel caso in esame, sulla base della documentazione e delle argomentazioni presentate dalle parti, il Collegio ritiene provato che il Resistente stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale e, più precisamente, con finalità di critica dell’attività posta in essere

dalla Ricorrente ed in particolare del licenziamento dell'ex direttore dell'Agenzia.

Il fatto che vengano pubblicati la storia di CasaClima ed un'immagine che ritrae l'ex direttore dinanzi ad una slide riferita ai vantaggi ambientali della Certificazione CasaClima ("Elimina la CO2") e al successo dell'iniziativa ("2000 Case certificate"), non è a parere del Collegio sufficiente per qualificare come abusivo l'attuale utilizzo del nome a dominio contestato da parte del Resistente, in quanto la pubblicazione di tali elementi avrebbe una mera finalità di richiamo, nel contesto del blog pubblicato dal Resistente, all'attività svolta dal dottor Lantschner in relazione a CasaClima e ai principi sottostanti a tale progetto e non si tratta, prima facie, di un'attività commerciale mirata a sviare la clientela della Ricorrente o a violarne il marchio registrato

Come riconosciuto in pronunce giudiziali ed arbitrali (si vedano, ad esempio, *Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention*, Caso OMPI No. D2001-0505, relativa al nome a dominio <britanniabuildingsociety.org> e la pronuncia della Corte di Appello di Parigi nel caso <jeboycottedanone.net>), i diritti di esclusiva su segni distintivi non consentono di opporsi indiscriminatamente ad ogni uso di segni con essi confondibili, nella misura in cui potrebbe derivarne un'indebita compressione della libertà di espressione ed il registrante non persegua finalità commerciali attraverso il nome a dominio in contestazione, come nel caso in esame.

Alla luce di quanto precede, il Collegio non ritiene sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) del Regolamento Dispute.

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

In considerazione di quanto indicato nei paragrafi precedenti in merito al legittimo interesse del Resistente in relazione al nome a dominio contestato e dell'uso attualmente posto in essere del corrispondente sito internet, il Collegio ritiene del pari escluso che il nome a dominio sia stato registrato e, soprattutto, venga usato in malafede.

Questo Collegio non ritiene tuttavia opportuno emettere una pronuncia di *reverse domain name hijacking* nel caso in esame.

**P.Q.M.**

Il Collegio rigetta il Reclamo.

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

Milano, 23 maggio 2012

Dott. Luca Barbero