

**DECISIONE**

Procedimento di riassegnazione del nome a dominio  
**deodato.it**

Il Collegio, composto da: Dr. Fabrizio BEDARIDA

---

Procedura Prof. nr.: *Decisione: Si determina il rigetto del presente ricorso.*  
DND-001/15

Ricorrente:  
DEODATO S.r.l.

Resistente:  
PIAZZA AFFARI S.r.l.  
(Avv. Roberto MANNO)

---

**Svolgimento della procedura**

Con posta elettronica certificata del 10 Aprile 2015, la società DEODATO S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig. Angelo DEODATO, inoltrava Reclamo recante richiesta di riassegnazione, a proprio favore, del nome a dominio *deodato.it*, assegnato alla società Piazza Affari S.r.l..

Ricevuto il Reclamo ed effettuati i controlli di cui all'*art. 4.3. del Regolamento delle Dispute nel ccTLD.it – vers. 2.1.*, con nota PEC del 13 Aprile 2015, il PSRD ADR Company comunicava al ricorrente la regolarità formale del Reclamo. In pari data, si procedeva alla comunicazione della ricezione del Reclamo al Registro, specificando che:

1. *il nome a dominio deodato.it risultava creato il 29 marzo 2012 e riportava quale registrante la Società Piazza Affari S.r.l.;*
2. *il nome a dominio era sottoposto a procedura di opposizione e nel suo stato, su WHOIS del Registro, risultava il valore challenged;*
3. *digitando l'URL <http://www.deodato.it/> veniva visualizzata una "parking page" della DomainNameSales.com dalla quale si evinceva che il nome a dominio deodato.it era in vendita.*

Ricevuta la comunicazione dei dati dal Registro nonché la copia cartacea del Reclamo, ADR Company provvedeva, con raccomandata A/R del 16 Aprile 2015, all'invio del Reclamo medesimo e della documentazione ad esso allegata alla società resistente Piazza Affari S.r.l. informando, quest'ultima, della facoltà di presentare, entro 25 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo, eventuale Replica. Dell'invio del Reclamo al resistente venivano notiziati, con PEC di pari data, la società ricorrente e, per conoscenza, il Registro.

Il 29 Aprile 2015, ADR Company comunicava, al Ricorrente e al Registro, il regolare recapito, il 28 aprile 2015, del Reclamo al resistente e che, pertanto, da tale ultima data la procedura di riassegnazione era da considerarsi iniziata. Con la stessa comunicazione, ADR Company informava il ricorrente della facoltà, del resistente, di presentare replica al reclamo.

Con PEC del 28 Maggio 2015, la società resistente Piazza Affari S.r.l. inviava, a mezzo del proprio legale, Avv. Roberto Manno, replica al reclamo. La stessa replica con i relativi allegati venivano trasmessi alla società ricorrente e, per conoscenza, al Registro in data 29 Maggio 2015. Copia cartacea della Replica perveniva, al PSRD ADR Company, in data 4 giugno 2015.

Il 3 Giugno 2015, ADR Company procedeva alla nomina del Collegio uninominale nella persona del Dr. Fabrizio BEDARIDA il quale, in pari data, accettava l'incarico, sottoscrivendo la Dichiarazione di Indipendenza ed Imparzialità. Della nomina del collegio, ADR Company informava le Parti ed il Registro il 4 giugno 2015.

### **Posizioni delle Parti:**

#### **A. Allegazioni della Ricorrente:**

La Ricorrente, la società Deodato S.r.l., documenta di essere una società italiana costituita nel 1982. L'attività dichiarata nella visura allegata al ricorso è relativa a: commercio all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, materiale accessorio, materiale elettrico, ferramenta, colori, cornici utensileria.

La Ricorrente fonda il suo reclamo sulla ragione sociale Deodato S.r.l.

#### **Identità e/o confondibilità**

In merito alla confondibilità tra il dominio deodato.it ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento, la Ricorrente si limita ad invitare l'Esperto a visionare "*l'allegato marchio*". Il documento allegato tuttavia riproduce la stampa di un logo affiancato al nome DEODATO sovrapposto alla scritta "Ferramenta Elettrodomestici Da Incasso" questa a sua volta sovrapposta ad una banda ove sono indicati i dati relativi ad indirizzo fax, telefono e sito web della Ricorrente.

Non appare da tale allegato alcuna ulteriore indicazione che consenta di rilevare in capo alla Ricorrente l'esistenza di una domanda e/o registrazione di marchio.

La Ricorrente non esprime alcuna argomentazione sui motivi per cui il dominio in oggetto dovrebbe essere ritenuto confondibile con un segno su cui la stessa vanta un diritto.

#### **Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio**

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione, la Ricorrente non espone alcun commento né adduce documentazione utile.

#### **Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio**

Infine, sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente si limita ad affermare che: "*il dominio in oggetto è attualmente in vendita e quindi utilizzato in mala fede*".

## **B. Posizione della Resistente:**

La Resistente nella propria replica osserva che il ricorso non è sufficientemente fondato per dimostrare l'esistenza del primo dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 del Regolamento. Vale a dire la mancanza della prova dell'identità del dominio disputato o della sua confondibilità con un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui la Ricorrente vanta diritti. La Resistente a sostegno di questa tesi afferma e documenta che in Italia vi sono oltre 70 ragioni sociali contenenti il termine DEODATO e che *"Deodato è un cognome diffuso in Italia"*.

Pertanto, sostiene che in ragione della promiscuità dell'uso di tale denominazione e della mancanza di qualsiasi titolo o diritto esclusivo da parte della Ricorrente (come nel caso di marchi registrati ed effettivamente utilizzati) non vi sarebbe alcuna concreta confusione nei confronti degli utenti della rete Internet e in generale del mercato.

In merito all'esistenza di un diritto e/o legittimo interesse della Resistente sul nome a dominio in discussione o su di un segno ad esso corrispondente, la Resistente afferma di aver provveduto alla registrazione del nome a dominio nel 2012 (prima dell'introduzione della presente disputa), nell'ambito di un programma finalizzato all'acquisto di nomi a dominio corrispondenti a nomi o cognomi diffusi al fine di predisporre servizi di *"vanity mail services"*.

A supporto della propria tesi cita la decisione della WIPO n. D2014-0932 (dominio shadhi.com) dove l'arbitro ha affermato la legittimità di tale uso del domain name.

La Resistente non produce tuttavia alcun documento atto a dimostrare l'effettiva esistenza del programma di acquisto domini di cui sopra.

Sulla registrazione e sull'uso del dominio in malafede, la Resistente osserva in primo luogo che la semplice affermazione che il dominio sia in vendita non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio richiesto dal Regolamento ex art. 3.6.c) e, 3.7).

Asserisce poi che il Resistente, prima della presente disputa, non conosceva la Ricorrente, che non ha mai cercato di proporre la vendita del dominio disputato e che tale dominio è utilizzato senza alcun riferimento alle attività della Ricorrente.

La Resistente conclude la propria difesa affermando che non solo nessuna delle circostanze ex art. 3.7 è presente ma nemmeno è mai stata correttamente dimostrata o allegata dalla Ricorrente.

Infine, la Resistente richiede che in considerazione dell'inconsistenza degli argomenti e l'inconferenza delle allegazioni della Ricorrente sia dichiarato l'abuso della procedura di riassegnazione da parte della Ricorrente.

## **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..."*.

In merito alla confondibilità tra il dominio ed un segno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento, la Ricorrente ha documentato di essere titolare della ragione sociale Deodato S.r.l., ha poi allegato la stampa di un logo indicandolo come "marchio".

Non ha argomentato in alcun modo se e quali fossero i motivi per ritenere che vi fosse confondibilità tra il dominio in disputa ed un segno distintivo su cui la Ricorrente vanta un diritto.

La Resistente per contro ha argomentato e documentato l'esistenza di numerose ragioni sociali contenenti la parola DEODATO ed evidenziato come DEODATO sia un cognome comune.

Il Collegio ritiene che le argomentazioni della Resistente non siano di per sé prive di fondamento ma che di esse si debba tenere conto nella discussione in merito all'esistenza o meno della malafede nella registrazione e nell'uso del dominio disputato da parte della Resistente.

Al contrario, il Collegio non le ritiene qui pertinenti in quanto il Regolamento all'art. 3.6 a richiede come primo requisito per il trasferimento del dominio a favore della Ricorrente, che quest'ultima dimostri che il dominio contestato sia identico o simile ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui la stessa vanta un diritto.

Il Regolamento non consente invece al Collegio di esprimersi sulla validità o meno del segno distintivo addotto qualora esso sia tra quelli previsti dal regolamento e sia validamente registrato presso un'autorità deputata dallo Stato o da essa riconosciuta.

Posto quanto sopra, sebbene la Ricorrente non abbia argomentato in alcun modo se e quali fossero i motivi per ritenere che vi fosse confondibilità tra il dominio in disputa ed un proprio segno distintivo, essa ha tuttavia prodotto copia della visura camerale societaria da cui si evince in modo immediato l'identità tra la ragione sociale, DEODATO srl, ed il dominio deodato.it. E' infatti un principio ormai consolidato che il ccTLD ".it", essendo un elemento meramente tecnico, non sia da tenere in considerazione nel confronto tra i segni, così come non sarà da tenere in conto la specifica del tipo di società "S.r.l.". Conseguentemente, anche in mancanza delle argomentazioni della Ricorrente, il Collegio non può che rilevare l'identità tra la ragione sociale ed il dominio disputato.

Risulta pertanto dimostrata l'esistenza di quanto richiesto dall'art. 3.6a su menzionato.

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

Secondo quanto previsto dal Regolamento all'art.3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l'esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art.3.6 (b) del Regolamento deduce la presunzione dell'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente. In particolare 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: 1) 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 2) 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 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"*.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente, per quanto su illustrato, ha provato un proprio diritto sul segno DEODATO, confondibile con il nome a dominio in contestazione. Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato.

La Resistente in merito all'esistenza di un diritto e/o legittimo interesse della Resistente sul nome a dominio in discussione o su di un segno ad esso corrispondente, come visto ha affermato di aver provveduto alla registrazione del nome a dominio nel 2012, prima dell'introduzione della presente disputa, nell'ambito di un programma finalizzato all'acquisto di nomi a dominio corrispondenti a nomi o cognomi diffusi al fine di predisporre servizi di *vanity mail services*. Portando a supporto della propria tesi la decisione della WIPO n. D2014-0932 (dominio shadhi.com) dove l'arbitro ha affermato la legittimità di tale uso del domain name: «*Respondent rightly points out, Shadhi is a common family name in India and elsewhere, and the business of vanity mail services to offer customized email addresses to individuals has been found to be a legitimate use of a domain name*».

Quanto sopra sarebbe quindi per la Resistente sufficiente a dimostrare un proprio diritto e/o legittimo interesse sul dominio in contestazione.

Il Collegio osserva tuttavia che nulla è stato documentato nè in merito all'effettiva esistenza del servizio di *vanity mail services* né relativamente al programma di acquisizione di domini da parte della Resistente. Conseguentemente la mera affermazione dell'esistenza di un programma finalizzato all'acquisto di nomi a dominio corrispondenti a nomi o cognomi diffusi al fine di predisporre servizi di *vanity mail services* non può essere considerata sufficiente (ai sensi del Regolamento) a dimostrare l'esistenza di un concorrente legittimo diritto e/o interesse sul nome a dominio disputato.

A questo proposito il Collegio desidera evidenziare che un programma finalizzato all'acquisto di nomi a dominio corrispondenti a nomi o cognomi di terzi (anche se diffusi) per poter essere ritenuto legittimo deve quanto meno essere valutato di volta in volta in considerazione delle specifiche fattispecie.

Il Collegio rileva infatti che la decisione citata dalla Resistente riguarda un dominio con estensione .com e quindi soggetto ad una procedura amministrativa con un regolamento che, sebbene analogo a quello sottostante la presente procedura, non è tuttavia identico. Al contrario, i due regolamenti si differenziano qui in modo rilevante in quanto la tutela del patronimico è specificamente prevista dal Regolamento relativo ai domini .it (art. 3.6 a «*il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome*»), ma non da quello per i .com che invece non lo menziona (Paragrafo 4 a: «*your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights*»).

Il Collegio ritiene poi che la Resistente non abbia dimostrato di essere conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né che abbia sufficientemente dimostrato di avere usato in buona fede o di essersi preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi prima di avere avuto notizia dell'opposizione.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che dagli atti non si rilevino elementi sufficienti per ritenere provata la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

Il Collegio tuttavia, in ragione di quanto verrà di seguito discusso in merito all'esistenza della mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio, ritiene superfluo soffermarsi ulteriormente sulla discussione relativa all'esistenza o meno di un legittimo interesse in capo alla Resistente.

### **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 prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede. L'elencazione delle circostanze previste dal Regolamento è meramente esemplificativa. Il Collegio di esperti potrà infatti rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle di seguito elencate:

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;

Il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia dimostrato alcuna delle circostanze da cui poter dedurre la sussistenza della mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio.

La Ricorrente nel proprio ricorso si è infatti limitata ad asserire che il dominio fosse utilizzato in mala fede in quanto in vendita.

Ora, come già osservato da precedenti Collegi nazionali ed internazionali, la registrazione di domini per poi rivenderli a terzi non è da sola elemento sufficiente per dedurre la mala fede nell'utilizzo e/o nella registrazione di un nome a dominio.

Per completezza, il Collegio osserva poi che la Ricorrente non solo non ha dato alcuna prova ma non ha neanche asserito o indicato motivi tali da far dedurre che la Resistente conoscesse la Ricorrente prima della registrazione del dominio in disputa e che detta registrazione fosse quindi avvenuta per creare un pregiudizio alla Ricorrente.

Per contro, la Resistente ha documentato da una parte, l'esistenza di numerose ragioni sociali comprendenti il nome DEODATO e dall'altra, il fatto che DEODATO sia un cognome molto diffuso. Infine, ha dichiarato di non aver avuto conoscenza della Ricorrente prima della presente disputa.

Per quanto la difesa della Resistente sia carente e non convinca appieno, l'onere di dimostrare l'esistenza della mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio da parte del Resistente rimane a carico della Ricorrente.

Il Collegio ritiene quindi che, per quanto risultante agli atti, la Ricorrente non abbia provato la sussistenza della mala fede della Ricorrente nella registrazione e nell'utilizzo del dominio come espressamente richiestole dal Regolamento.

**P.Q.M.**

Si determina il rigetto del presente ricorso.

In merito alla richiesta della Resistente di dichiarare l'abuso della procedura di riassegnazione da parte della Ricorrente, il Collegio osserva che l'onere di provare che il ricorso è stato promosso in mala fede, o per screditare il titolare del nome di dominio, ricade sulla Resistente.

Nel presente caso il Collegio ritiene che questo onere non sia stato assolto e che dalla documentazione agli atti non si rilevino elementi sufficienti per emettere una decisione da cui risulti che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisca un abuso della procedura (reverse domain name hijacking).

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

Luogo / Data

Milano, 23 giugno 2015

Collegio Firma

Dott. Fabrizio Bedarida

