

DECISIONE

Procedimento di riassegnazione del nome a dominio

revive.it

Il Collegio, composto da: Avv. Prof. Enzo FOGLIANI

Procedura Prot. nr.:	<i>Decisione:</i>
DND-004/19	1) <i>Visto l'art. 3.6, lett. b) e c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, si rigetta il ricorso presentato da Revive s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio revive.it, che rimane quindi assegnato alla D. Bastow Ltd. (rectius: Bastows Ltd);</i>
Ricorrente: REVIVE S.r.l.	
Resistente: D. BASTOW Ltd	2) <i>Visto l'art. 4.15, ultimo comma, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, si dichiara che il reclamo è stato promosso in malafede e costituisce un abuso (reverse domain name hijacking).</i>

Svolgimento della procedura

Con posta elettronica certificata del 4 ottobre 2019, la società REVIVE S.r.l. (P.Iva: 06610680826) con sede a Palermo in Via Alloro nn. 33/35/37, in persona dell'Arch. Daniela GUARNERI, in proprio e quale rappresentante legale della società ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avvocato Laura GUARNERI, ha inoltrato Reclamo recante richiesta di riassegnazione, a proprio favore, del nome a dominio *revive.it* assegnato alla società D. BASTOW Ltd.

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 07 ottobre 2019, il PSRD ADR Company ha comunicato alla ricorrente la regolarità formale del Reclamo (*Comunicazione di conferma dell'avvenuto deposito del Reclamo*).

In pari data, si è proceduto alla comunicazione della ricezione del Reclamo al Registro ccTLD.it (*Richiesta verifica dati per il nome a dominio: revive.it*), con cui si specificava quanto segue:

1. *il nome a dominio revive.it risulta creato il 11/03/2000 e riporta quale registrante D.BASTOW Ltd, 12 con sede in Abbotsbury Rd UK SM4 5LQ – Morden (GB);*
2. *il nome a dominio è sottoposto a procedura di opposizione e nel suo stato, su WHOIS del Registro, risulta il valore ok/challenged;*
3. *digitando l'URL <http://www.revive.it/> si viene reindirizzati sulla pagina web <https://bastows.co.uk> ;*

Ricevuta conferma dei dati dal Registro.it, ADR Company ha proceduto all'invio del Reclamo e della documentazione ad esso allegata alla Società D. BASTOW Ltd con raccomandata A/R del 9/10/2019.

Attesa l'assenza di prova della ricezione o di tentata consegna del predetto plico raccomandato, ADR Company ha provveduto a reinviare il Reclamo medesimo mediante e-mail del 3 dicembre 2019 e a mezzo corriere UPS del 5 dicembre 2019.

In data 13 dicembre 2019, ADR Company ha comunicato al Ricorrente e al Registro ccTLD.it, il recapito, il 12 Dicembre 2019, del Reclamo tramite corriere all'indirizzo indicato e che, pertanto, da tale data la procedura di riassegnazione era da ritenersi iniziata.

In assenza di Replica del ricorrente, il 23 gennaio 2020, ADR Company, sulla scorta dei criteri di cui al proprio Regolamento, ha proceduto alla nomina del Collegio uninominale nella persona dell'Avv. Prof. Enzo FOGLIANI il quale, in pari data, ha accettato l'incarico. Della nomina del collegio, ADR Company ha informato Parte ricorrente ed il Registro il 23 gennaio 2020 .

Posizioni delle Parti:

A. Ricorrente:

La Ricorrente, Revive s.r.l., afferma e documenta di essere società costituita il 26 giugno 2017, iscritta dal 13 luglio 2017 alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, avente ad oggetto la costruzione di edifici e la fornitura di servizi scientifici e tecnologici a ciò inerenti, quali ricerca, progettazione, stime, perizie, etc.

Afferma inoltre di aver depositato in data 11 dicembre 2018 domanda di registrazione del marchio "REVIVE" per le classi 37 e 42.

Il dominio revive.it, di cui la Ricorrente chiede la riassegnazione, risulta assegnato alla D Bastow Ltd, società che, secondo la medesima Ricorrente, opera anch'essa nel settore del recupero, della ristrutturazione e della riqualificazione di immobili.

Secondo la Ricorrente, la D Bastow non avrebbe alcun diritto o titolo all'utilizzo del nome a dominio in contestazione, che sarebbe lesivo dei suoi diritti sull'identico marchio,

non avrebbe alcuna attinenza con il suo nome (Bastow) e, reindirizzando gli utenti internet sulla proprio pagina web del dominio bastows.co.uk, li svierebbe da chi ha il diritto di usare legittimamente il nome a dominio.

La Resistente sarebbe poi in malafede, in quanto – richiesta di cedere il dominio – avrebbe preteso un corrispettivo di 20.000 euro. Ciò, unito al fatto che il dominio sarebbe inserito sin dal 2001 sul sito di Sedo, noto ente sul cui sito sono posti in vendita dai rispettivi proprietari nomi a dominio già registrati, dimostrerebbe la sua registrazione a scopo di lucro

Altro motivo di malafede viene indicato dalla Ricorrente nel fatto che dal sito revive.it l'utente viene rediretto al sito della Bastow; il che configurerebbe una concorrenza sleale.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio revive.it.

B. Resistente:

La Resistente, da parte sua, non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo pur essendogli stati inviati ricorso e documentazione nei modi previsti dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.

Al riguardo, da indagini svolte *ex officio* dal sottoscritto esperto presso la Companies House britannica (il *Registrar of Companies for England and Wales*), risulta che il 30 novembre 2010 la D.Bastow Ltd ha mutato denominazione e da allora si chiama Bastows Ltd. La sede inoltre è stata mutata più volte, sino all'attuale, posta dal 2 luglio 2015 all'indirizzo 2a the Quadrant Epsom Surrey KT17 4RH. Tali modifiche, peraltro, non risultano essere mai state comunicate ed inserite nel database WHOIS del Registro.

Dato che è obbligo del registrante comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei suoi dati rilasciati in fase di registrazione (art. 2.3, ultimo comma, del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it), il reclamo è stato correttamente inviato all'indirizzo risultante dal WHOIS del Registro, come previsto dall'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it; non essendo tenuto il PSRD a conoscere o indagare su eventuali mutamenti dei dati del registrante, specie se estero.

Tuttavia, per chiarezza, nel seguito della decisione la Resistente sarà indicata con la sua attuale denominazione "Bastows Ltd."

Motivi della decisione

Secondo il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel seguito anche semplicemente "Regolamento"), per far luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione

rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il Ricorrente vanta diritti, che (b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui ai punti "a" e "c" e non è dimostrato un diritto o un titolo del Resistente in relazione al nome a dominio in contestazione, esso viene trasferito al Ricorrente (art. 3.6, II comma del Regolamento).

1. Identità e confondibilità del nome a dominio.

L'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento prevede che, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, *"il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome"*.

Per quanto riguarda il marchio, la Ricorrente afferma di aver registrato il segno REVIVE in data 11/12/2018. La affermazione tecnicamente è corretta, ma non significa che di tale marchio la Ricorrente sia titolare dei diritti di esclusiva. Dalla documentazione prodotta, infatti, risulta sì che Revive s.r.l. ha registrato il marchio, ma che lo ha fatto nella qualità di mandataria rappresentante della signora Daniela Guarnieri, che ne è quindi la titolare. Ciò risulta chiaramente sia nella domanda di registrazione, sia nel successivo attestato di registrazione, nei quali titolare del marchio "revive" risulta essere Daniela Guarnieri, mentre la società Revive s.r.l. è indicata semplicemente come rappresentante mandataria che ha proceduto alla registrazione. La Ricorrente pertanto non è titolare del marchio REVIVE, identico al nome a dominio in contestazione.

E' peraltro indubbio che il nome a dominio in contestazione (revive.it) sia identico alla denominazione sociale della Ricorrente. E' quindi soddisfatto, seppur sulla base del solo diritto al nome della Ricorrente, il primo requisito richiesto dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

2. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente e dagli accertamenti eseguiti *ex officio* su internet, risultano però esistenti circostanze dalle quali l'art. 3.6, ultimo comma del Regolamento consente di dedurre l'esistenza o un titolo al nome a dominio oggetto di contestazione in capo al Resistente.

In punto di fatto, è affermato dalla stessa ricorrente ed accertato *ex officio* tramite archive.org che da tempo chi accede all'indirizzo revive.it viene reindirizzato al sito della Bastows (bastows.co.uk). Il sito quindi è utilizzato per indirizzare – da anni – gli utenti di internet verso il sito dove la Bastows offre al pubblico i propri servizi; il che realizza la fattispecie di cui l'art. 3.6, ultimo comma, n. 1 del Regolamento, che deduce il titolo del resistente al nome a dominio dal fatto che egli, *"prima di avere avuto notizia*

dell'opposizione, in buona fede ha usato (...) il nome a dominio per offerta al pubblico di beni o servizi" (quelli indicati sul sito bastows.co.uk su cui l'utente era reindirizzato).

Inoltre, del nome a dominio la Resistente ha fatto e sta facendo un uso commerciale (mediante reindirizzamento degli utenti sul sito bastows.co.uk) che non appare dettato dall'intento di sviare la clientela del ricorrente o violarne il marchio.

Quanto al primo punto, basterà osservare che la Bastows è società inglese fondata nel 1983 (ossia 34 anni prima della Revive s.r.l.). Come afferma la stessa Ricorrente nel suo ricorso, la Bastows è "*impresa che lavora per abbellire le case più prestigiose di Londra e che quindi opera nel settore del recupero, della ristrutturazione e della riqualificazione di immobili*", come la Ricorrente. La Ricorrente ha sede in Palermo; e non ha minimamente indicato di agire anche sul mercato londinese. Pensare quindi che il dominio in contestazione sia stato registrato e sia utilizzato "*con l'intento di sviare la clientela del ricorrente*" è semplicemente inverosimile, non solo per le tempistiche (la registrazione e l'uso del dominio da parte della Bastows è ben precedente alla costituzione della Revive s.r.l.) ma anche per il fatto che le due società operano su mercati immobiliare e su territori del tutto diversi e distanti fra loro oltre duemila chilometri.

Quanto al secondo, si osserva che – come peraltro affermato dalla stessa ricorrente - "*revive*" è parola di uso comune in inglese; si tratta infatti di un verbo che significa resuscitare, far rivivere, rimettere in uso. Non vi è alcun ragionevole motivo per ritenere che la Bastows avesse registrato il dominio revive.it non per indicare il fatto che si occupava di far *rivivere* immobili, ma con l'intento di violare un marchio che non era ancora stato registrato ed avrebbe comunque contraddistinto servizi resi da una società avente sede dall'altro capo dell'Europa, che al momento della registrazione del dominio non era neppure ancora stata costituita.

Si ritiene pertanto che sussistano le condizioni per le quali l'art. 3.6, ultimo comma deduce l'esistenza di un diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione. Il che ne impedisce la riassegnazione.

3. Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Per completezza di esame, non si vuole mancare di esaminare, seppur *ad abundantiam*, la questione della malafede.

L'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento prevede che sia onere del Ricorrente provare la malafede dell'assegnatario del nome a dominio in contestazione, sia nella registrazione che nell'uso del nome a dominio. Ne consegue che in caso di mancata prova della malafede al momento della registrazione non può farsi luogo alla riassegnazione.

Ciò peraltro è conforme sia ai principi enunciati per le MAP di ICANN (art. 4.a.III della *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), sia a quelli enunciati dal nostro codice civile, secondo il quale "*è possessore di buona fede chi possiede ignorando di*

ledere l'altrui diritto" (art. 1147, I comma, cod. civ.) e *"la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto"* (art. 1147, ultimo comma, cod. civ.). L'opposto elemento soggettivo della mala fede si rinviene quindi nella coscienza dell'agente di ledere un diritto altrui ed agire *contra legem*.

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che l'odierna società ricorrente Revive s.r.l. è stata costituita il 26 giugno 2017, ossia oltre 17 anni dopo la registrazione del dominio *revive.it*, avvenuta l'11 marzo 2000. Ciò esclude *a priori* la malafede al momento della registrazione, in quanto, non esistendo a quel tempo, la Revive s.r.l. non poteva essere titolare di alcun diritto che potesse essere violato da chicchessia.

La sola malafede sopravvenuta, ammesso vi sia ne caso di specie, è irrilevante ai fini della riassegnazione, essendo richiesta la malafede dell'assegnatario non solo al momento dell'introduzione del procedimento di riassegnazione, ma anche al momento della sua originaria registrazione.

Sul punto il regolamento è chiarissimo, così come univoco è l'orientamento delle precedenti decisioni nelle procedure di riassegnazione (si vedano, fra le tante, le decisioni per i domini *studiorodella.it* - Camera arb. Milano, 25/5/2015; *avast.it* - Crdd, 2/8/2013; *tes.it* - Camera arb. Milano, 1/7/2011; *gamesbond.it* - Crdd, 25/5/2010; *bpsolar.it*, - Crdd, 30/12/2008; *gig.it*, - Crdd, 3/10/2008; *flamco.it* - Crdd, 28/9/2007).

La buona fede dell'assegnatario al momento della registrazione è ovviamente assorbente ai fini della decisione. Tuttavia, per completezza, si osserva che la Ricorrente non ha dimostrato neppure la malafede nel mantenimento del nome a dominio nel corso dell'ultimo breve periodo in cui ha acquisito, a seguito della sua costituzione, il diritto al nome *revive*.

Come elemento di malafede, la Ricorrente deduce che la Bastows utilizzerebbe il dominio *"solo ed esclusivamente al fine di ottenere un vantaggio di natura economica in caso di sua vendita"*. Ciò in quanto il dominio in questione sarebbe disponibile per l'acquisto su Sedo (portale che si occupa di aste e compravendite di domini) e per il suo acquisto sarebbero stati richiesti 20.000 euro.

L'affermazione non ha pregio. Anzitutto, di per se stesso il commercio di nomi a dominio a scopo di lucro è del tutto legittimo. Quindi, anche se il dominio fosse stato a suo tempo - quando la Revive s.r.l. non esisteva ancora - registrato *esclusivamente al fine di ottenere un vantaggio di natura economica in caso di sua vendita*, ciò non sarebbe affatto indice di malafede. In secondo luogo, il fatto che da anni l'utenza sia reindirizzata sul sito *bastows.co.uk* giustifica la somma richiesta per la cessione del dominio. È infatti da ritenere, per il fatto che da anni gli utenti vengono reindirizzati su *bastows.co.uk* da *revive.it*, che ci sia un certo numero di utenti che accedano al sito della Bastows attraverso il dominio in contestazione; utenti che la Resistente potrebbe perdere se cedesse il nome a dominio. Ciò ha ovviamente un valore economico, che la Resistente è libera di chiedere a chi intenda acquistare il dominio, senza con ciò essere in malafede.

Come altro elemento di malafede, la Ricorrente deduce che la registrazione di un nome a dominio costituito da parole chiave simili o riguardanti l'attività esercitata sarebbe illegittima, in quanto integrerebbe gli estremi della concorrenza sleale.

A prescindere dal fatto che il verbo *revive* non sembra potersi ritenere una parola chiave relativa all'attività di ristrutturazione di immobili, anche in questo caso la deduzione appare priva di pregio, in quanto l'assunto che la registrazione di un nome a dominio corrispondente ad un parola chiave dell'attività esercitata sia illegittima, è privo di qualsivoglia fondamento giuridico.

Infine, sempre per quanto riguarda la asserita mala fede nel mantenimento del nome a dominio, non risulta che la Ricorrente abbia mai richiesto alla Bastows la cessione del nome a dominio in contestazione evidenziandole la propria denominazione sociale ed il fatto di aver registrato il marchio *revive*. Ciò che la Ricorrente ha documentato, riportando due schermate delle relative pagine *web*, è che qualcuno ha fatto su Sedo un'offerta di 200 euro per il dominio, ed il sistema ha risposto che il venditore ne richiedeva almeno 20.000. Il che non dimostra affatto che Bastows sapesse che l'offerta era avanzata da un soggetto avente nome identico al dominio che proponeva di acquistare; tanto più che generalmente nel sistema di vendita di Sedo il prezzo minimo cui il venditore è disposto a cedere il nome a dominio non viene valutato caso per caso, ma può essere inserito nel sistema nel momento in cui il nome a dominio viene posto su Sedo.

Del resto, ciò che rileva ai fini della considerazione della malafede richiesta dall'art. 3.7 lett. "a" del Regolamento non è che il dominio sia posto in vendita al miglior offerente, ma che il registrante lo abbia registrato con lo scopo primario di cederlo al ricorrente o ad un suo concorrente. Per dimostrare la malafede ai sensi del Regolamento, quindi, non è sufficiente dimostrare che il resistente intende vendere il dominio ad un prezzo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento, ma occorre dimostrare che intendeva venderlo ad un tale prezzo al ricorrente o ad un suo concorrente, e non ad un qualunque acquirente glielo avesse richiesto.

Non si rinviene quindi neppure la malafede del Resistente nel mantenimento del nome a dominio.

Reverse domain name hijacking

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il caso di specie sia un caso di *reverse domain name hijacking*. Il ricorso appare infatti presentato in malafede per cercare di ottenere tramite questa procedura un dominio legittimamente registrato dalla Resistente 17 anni prima che la Ricorrente venisse ad esistenza con una denominazione identica; il tutto ai danni di una società che svolge da oltre un trentennio la sua medesima attività, seppure su mercati ed in territori diversi.

Conclusioni

Non sussistendo malafede nella registrazione del nome a dominio da parte dell'attuale assegnataria, che anzi ha titolo per il suo mantenimento, il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio *revive.it* non può che essere rigettato.

P.Q.M.

1) Visto l'art. 3.6, lett. b) e c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, si rigetta il ricorso presentato da Revive s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio *revive.it*, che rimane quindi assegnato alla D. Bastow Ltd. (*rectius*: Bastows Ltd);

2) Visto l'art. 4.15, ultimo comma, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, si dichiara che il reclamo è stato promosso in malafede e costituisce un abuso (*reverse domain name hijacking*).

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

Roma, 28 gennaio 2020

Enzo Fogliani