



Centro Risoluzione Dispute Domini

Procedura di riassegnazione del nome a dominio  
**EDILNATURA.IT**

**Ricorrente:** Limardo Nicola  
**Resistente:** GOSTEC S.n.c di Cherchi Stefano e C.  
**Collegio (unipersonale):** Avv. Cristina De Marzi

**Svolgimento della procedura**

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 10 settembre 2015 il Sig. Nicola Limardo introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio edilnatura.it registrato dalla società GOSTEC S.n.c. di Cherchi Stefano e C.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

- a) che il dominio edilnatura.it era stato creato il 29 luglio 2002 ed è attualmente registrato a nome della GOSTEC S.n.c. di Cherchi Stefano e C.;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore "challenged / serverDeleteProhibited";
- c) che digitando l'indirizzo <http://www.edilnatura.it> si accedeva ad una pagina web in fase di allestimento ("*sito in fase di allestimento*").

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 1 ottobre 2015 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla società Resistente per raccomandata a.r. all'indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 17 dicembre 2015 tornava l'avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le Poste avevano consegnato il ricorso in data 5 ottobre 2015.

Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che l'intestatario del dominio inviasse proprie repliche così come previsto dall'art. 4.6 del Regolamento, il 22 dicembre 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto l'Avv. Cristina De Marzi, che lo stesso giorno accettava l'incarico.

Il giorno successivo, CRDD riceveva una e-mail della Resistente, la quale affermava di non essere più interessata al mantenimento del dominio in contestazione e di avere intenzione di procedere alla cancellazione. Tuttavia, tale intenzione non veniva di fatto poi posta in essere. Nonostante con e-mail del 12 e del 15 gennaio 2016 CRDD sollecitasse l'invio di documentazione attestante l'avvenuta cancellazione del dominio, nulla perveniva dalle parti.

Si rendeva pertanto necessario procedere alla decisione sulla riassegnazione del dominio edilnatura.it, che alla data della presente decisione è ancora intestato alla Resistente, il cui sito è tuttora in linea su internet.



Centro Risoluzione Dispute Domini

### **Allegazioni della Ricorrente**

Il Ricorrente afferma e documenta di essere, già a partire dal 5 gennaio 1998, titolare del marchio registrato "EDIL NATURA", marchio d'impresa utilizzato per contraddistinguere tutti i lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici secondo i criteri della bioedilizia, ossia nel rispetto della biocompatibilità ed eco sostenibilità ambientale, come risulta dall'Attestato di registrazione per marchio d'impresa di primo deposito n. 00836179, datato 5.01.1998, unitamente alla Postilla del 4.12.2000, prodotti in allegato al ricorso.

Nel proprio ricorso il Ricorrente afferma inoltre:

- che il predetto marchio è usato in via esclusiva della propria società EDIL NATURA S.r.l.;
- di non aver mai autorizzato la GOSTEC S.n.c. ad attivare il dominio in contestazione.

Infine, dopo aver premesso di essere anche titolare della ditta omonima (Edil natura S.r.l.) e che pertanto il marchio in contestazione identifica l'attività aziendale della propria società, il Ricorrente rileva che, avendo egli acquisito i diritti sul marchio "EDILNATURA" antecedentemente rispetto alla registrazione del nome a dominio *edilnatura.it*, nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome a dominio in contestazione.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

### **Posizione della Resistente**

La società Resistente, pur essendo stata messa a conoscenza dell'inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione in data 5 ottobre 2015 (come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dalle Procedure di Riassegnazione.

### **Motivi della decisione**

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

#### **a) Identità e confondibilità del nome**

Riguardo al primo dei requisiti, richiesto dall'articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento ("*il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome*"), non vi è dubbio in merito alla sussistenza dello stesso.

La società resistente ha registrato un nome a dominio che è un'imitazione pedissequa del marchio Edilnatura, sul quale il ricorrente ha provato il proprio diritto, depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del relativo marchio. Inoltre, il nome a dominio in contestazione genera confusione in relazione alla denominazione sociale della azienda di titolarità del ricorrente, EDIL NATURA S.r.l.

C.R.D.D. CENTRO RISOLUZIONE DISPUTE DOMINI S.R.L

**b) Diritti o interessi legittimi della Resistente**

Avendo il Ricorrente provato un proprio diritto sul nome “EDILNATURA” e la confondibilità del nome a dominio con un suo marchio registrato e con la denominazione della propria azienda, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

Invece, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dal Regolamento, la Resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile *ex officio* da internet, la società resistente appare avere alcun titolo in relazione al suddetto nome a dominio.

Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:

a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che *“il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi”* (art. 3.6, II co. del Regolamento);

b) non risulta che *“il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”*;

c) si deve escludere la circostanza che *“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

**b) Registrazione ed uso del dominio in malafede.**

In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio - come richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio - si ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti.

Il nome EDILNATURA è infatti identico al marchio registrato dal ricorrente, corrispondendo inoltre alla sua denominazione sociale che identifica l’attività aziendale della propria società EDILNATURA S.r.l.

Sia dalla documentazione prodotta dal Ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet si può affermare che la Resistente appare essere detentrica passiva (*“passive holder”*) del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto digitando l’indirizzo <http://www.edilnatura.it> si accede ad una pagina che reca la dicitura *“sito in fase di allestimento”*. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (*“passive holding”*) di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che a distanza di anni dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia - e soprattutto - che il



Centro Risoluzione Dispute Domini

dominio sia stato registrato al solo scopo di sfruttare la notorietà del nome o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all'art. 3.7 "*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*", lett. b); c); d), e con esse dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

**P.Q.M.**

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio *edilnatura.it* al Sig. Nicola Limardo, residente in Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara.

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

Roma, 18 gennaio 2016

Avv. Cristina de Marzi