



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma  
T +39 0636227.1 F +39 063235161  
www.tonucci.com

## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "giuristitelematici.it"**

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.18 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.2.21 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

\* \* \* \* \*

### **Ricorrente:**

Circolo dei Giuristi Telematici

Indirizzo: Via Cugia 32

09129 Cagliari

Email: [presidente@giuristitelematici.net](mailto:presidente@giuristitelematici.net)

Rappresentato e difeso da Avv. David D'Agostini come da procura in atti

### **Resistente:**

Sig. Venerando Napolitani

Indirizzo. Bleibtreustrasse 56

77966 - Kappel-Grafenhausen (KG)

GERMANIA

Telefono:+49.07822181335

E-Mail: [napolitanivener@gmail.com](mailto:napolitanivener@gmail.com)

**Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione:**  
giuristitelematici.it.

**Collegio unipersonale:** Avv. Cristiano Bertazzoni

\* \* \* \* \*



## **A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

**1.** In data 21 febbraio 2014 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "giuristitelematici.it".

**2.** In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "giuristitelematici.it".

**3.** Quindi il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del Ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "giuristitelematici.it" risultava assegnato al Sig. Venerando Napolitani. Il nome a dominio in questione risultava in *status "Challenged/serverDeleteProhibited"*.

**4.** In data 25 Febbraio 2014 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica [napolitanivener@gmail.com](mailto:napolitanivener@gmail.com) come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "giuristitelematici.it". In detta comunicazione elettronica - inviata in lingua inglese per mera ragione di cortesia e di garanzia di comprensione da parte del resistente estero - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ri-



corso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi al citato indirizzo di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

**5.** In data 6 Marzo 2014 le Poste tentavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio giuristitelematici.it, ma l'indirizzo risultava sconosciuto e il destinatario non rintracciabile. La procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati o quando è stata tentata la consegna. Entro i successivi 25 giorni decorrenti dalla tentata consegna il resistente può inviare la propria memoria replica e gli eventuali allegati allo scrivente PSRD.

Di conseguenza, la data del 6 Marzo 2014 va considerata quale data di inizio della procedura di riassegnazione nonché termine iniziale di decorrenza dei 25 giorni a favore del Resistente (comunque destinatario del reclamo via email) per l'invio di una eventuale memoria di replica, termine che è scaduto in data 31 Marzo 2014.

Considerato che:

1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;



2) la data del 6 Marzo 2014 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

in data 2 Aprile 2014 il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 6 Marzo 2014 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine scaduto il 31 Marzo 2014.

**6.** Scaduto il citato termine senza che il Resistente – pur debitamente informato – facesse pervenire una memoria di replica, in data 2 Aprile 2014 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

**7.** In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "giuristitelematici.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI.**

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, il Ricorrente premette nel reclamo introduttivo della presente procedura di essere la più antica associazione italiana che riunisce gli studiosi di Informatica Giuridica e di Di-



ritto delle Nuove Tecnologie. Il Ricorrente segnala inoltre di organizzare da anni numerosi eventi, convegni e iniziative di formazione che avrebbero conferito al segno “*giuristi telematici*” (tra l’altro registrato dal 2004 al 2013 e non rinnovato per “*mera negligenza*”) la distintività propria del marchio di fatto.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, il Ricorrente non svolge considerazioni.

\* \* \* \*

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, il Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dal Sig. Napolitani in quanto:

- a) l’attuale nome a dominio sarebbe stato registrato immediatamente alla scadenza del medesimo in data 21 Ottobre 2013 e la tempistica della registrazione sarebbe prova della malafede;
- b) viene detenuto in status di *passive holding*, configurando tipica ipotesi di malafede.

Conclude dunque il Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *giuristitelematici.it* in proprio favore.

\* \* \* \* \*



### **C. LA POSIZIONE DEL SIG. VENERANDO NAPOLITANI.**

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

### **D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE**

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, 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 ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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;



- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

\* \* \* \* \*

#### **E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Il nome a dominio "*giuristitelematici.it*" è evidentemente confondibile – per sovrapposizione parziale e parziale identità fonetica e letterale - con il segno "*Circolo dei Giuristi Telematici*" utilizzato dal Ricorrente nell'ambito della propria attività.

Allo scopo di verificare se debba ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento (e la sua dimostrazione da parte del Ricorrente ai fini della riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura), è necessario a giudizio del Collegio premettere alcune considerazioni in materia di "marchio di fatto".

La fattispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell'uso e della notorietà. Per costante Giurisprudenza, la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente. Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta dunque il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente. Spetta ovviamente alla parte ricorrente, in base ai criteri generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., fornire la prova della notorietà del marchio di fatto in una parte sostanziale del territorio dello Stato.

Sempre la Giurisprudenza ha poi chiarito il rapporto tra i diritti conferiti dal marchio di fatto e i nomi a dominio, affermando – ad esempio – che costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio o che l'assegnazione di un nome a domi-



nio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.

Inoltre, dal punto di vista normativo, va ricordato l'articolo 12 del d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), a mente del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.

Il principio normativo appena menzionato – evidentemente previsto per la registrazione del marchio – è tuttavia applicabile anche a vicende analoghe a quelle di cui in questa sede ci si occupa in forza del cosiddetto principio di unitarietà dei segni distintivi previsto all'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale (*“è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*).

Dalle sopra menzionate premesse occorre valutare se possa trarsi la conclusione che il marchio di fatto del Ricorrente (incontestabilmente oggetto di preuso anteriore alla registrazione del segno come nome a dominio da parte del Sig. Venerando Napolitani) presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l'uso e la notorietà non puramente locale.





La conclusione deve ritenersi positiva, per le motivazioni che seguono.

In primo luogo, il Ricorrente ha creato e utilizzato il segno “*giuristitelematic*” fin dal 21 maggio 1998 (prima presenza in Internet su piattaforma ICQ cfr. doc. 4 Fasc. Ric.), impiegandolo poi dapprima come nome a dominio (a partire dal 2004) e poi come denominazione associativa (a partire dalla Fondazione del Circolo dei Giuristi Telematici il 29 ottobre 2005).

In secondo luogo, il Ricorrente fin dal 1998 ha utilizzato, promosso e consolidato il marchio di fatto “*giuristitelematic*” posizionandolo e diffondendolo in un contesto rilevante del territorio nazionale con una fornitura dei propri servizi (formazione, eventi, congressi, contributi dottrinali, studi scientifici, etc) da detto segno contraddistinti continuata e per un considerevole lasso temporale (che ancora continua) e facendo in ultima analisi conseguire negli anni presso il pubblico del settore una notorietà al marchio di fatto in questione da considerarsi non puramente locale. Tale notorietà è dimostrata dalle allegazioni del Ricorrente.

Questo Collegio conclude ragionevolmente che il segno del Ricorrente presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l'uso e la notorietà non puramente locale. Anzi, deve ritenersi che l'uso di fatto del segno su Internet abbia comportato una notorietà anche oltre i confini nazionali. Lo stesso utilizzo del segno come marchio di fatto sulle reti di comunicazione elettronica comporta difatti *in re ipsa* un travalicamento di una possibile notorietà puramente locale.

Va infine ricordato che l'articolo 3.6(a) del Regolamento non limita alla sola titolarità di un marchio il requisito che il ricorrente deve dimostrare per fondare il proprio corrispondente diritto al nome a dominio opposto: il nome a dominio contestato può difatti essere “*identico o tale da indurre confusione*” anche rispetto ad “*un altro segno distintivo*” su cui il ricorrente vanta diritti. Non vi è dubbio che la Ricorrente abbia esclusivi diritti – come asserito e dimostrato nel reclamo – sul segno distintivo rappresentato dalla denominazione dell'associazione: già solo l'identità parziale del nome a dominio *giuristitelematici.it* con il nome *Circolo dei Giuristi Telematici* sarebbe sufficiente ai sensi del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui



all'art. 22 C.P.I. per ritenere provato – come è provato – il requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte del Ricorrente.

\* \* \* \* \*

#### **F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- 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, ma-



- gistratura 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;
  - e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

\* \* \* \* \*

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *giuristitelematici.it* da parte del Sig. Venerando Napolitani è provata per lo meno con riferimento alle ipotesi sub lettere (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

E' difatti oggettivamente verificabile esaminando il sito web raggiungibile alla URL *giuristitelematici.it* la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, il Resistente persegue intenzionalmente lo scopo di attrarre, per trarne profitto utenti di Internet. Allo stato, difatti, è raggiungibile mediante la URL che incorpora il nome a dominio oggetto della presente procedura un sito web che collega a servizi di *casinò games*. E ciò integra l'ipotesi ai sensi dell'articolo 3.7(d) del Regolamento.



Inoltre, è oggettiva considerazione che il Sig. Venerando Napolitani non ha alcun collegamento dimostrabile con il nome di dominio registrato, ai sensi dell'articolo 3.7(e) del Regolamento.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

**G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, il Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

**P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

**ACCOGLIE**

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dal Circolo dei Giu-



risti Telematici e la domanda di riassegnazione in favore del medesimo del nome a dominio "*giuristitelematici.it*".

**DISPONE**

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 10 Aprile 2014

Avv. Cristiano Bertazzoni