

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

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

### **Denominazione e domicilio della ricorrente**

#### **CADLINE S.r.l.**

Sede legale: Via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 102

Indirizzo: domicilio elettivo come da procura, presso Studio Toniolo - Contrà XX Settembre n. 37.

CAP: 36100

Città: Vicenza

Recapiti telefonici: 0444911059 - 0444507039 Fax: 04440510769 - 0444914454

Indirizzo di posta elettronica: [antonio.giannino@cadline.it](mailto:antonio.giannino@cadline.it)

[giulia.toniolo@ordineavvocativicenza.it](mailto:giulia.toniolo@ordineavvocativicenza.it) - [claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it](mailto:claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it)

"Ricorrente"

### **Denominazione e sede legale del registrante del dominio oggetto di opposizione:**

#### Dati risultanti dal Registro dei Nomi Assegnati

#### **DST s.a.s.**

Via del Pratignone, 22

50041 - Calenzano (FI)

Telefono: + 39.0558825600 Fax: + 39.0558825921

E-Mail: [dst@cad-cam.it](mailto:dst@cad-cam.it)

Contatto amministrativo: Juan Luis Guidi

Via del Pratignone, 22

50041 - Calenzano (FI)

Telefono: + 39.0558825600 Fax: + 39.0558825921

E-Mail: [dst@cad-cam.it](mailto:dst@cad-cam.it) - [info@cad-cam.it](mailto:info@cad-cam.it)

#### Dati tratti dal reclamo della Cadline S.r.l.

#### **DST Di Juan Luis Guidi S.a.S. in liquidazione**

Viale Montegrappa n. 69/71

Prato (PO)

Juan Luis Guidi

Residenza: Via Bologna n. 427, Prato (PO)

"Resistente"

**Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:**  
mastercam.it

**Collegio unipersonale:** Avv. Cristiano Bertazzoni.

\* \* \* \* \*

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

1. In data 27 Luglio 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "mastercam.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 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "mastercam.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della 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 "mastercam.it" risultava assegnato alla DST s.a.s. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 1 Agosto 2011 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 la Resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica [dst@cad-cam.it](mailto:dst@cad-cam.it) come tratto dal DBNA e presso l'indirizzo email [info@cad-cam.it](mailto:info@cad-cam.it) tratto dal sito ufficiale della Resistente allora attivo) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "mastercam.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava alla 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 la 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 ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

**5.** In merito alla spedizione del reclamo alla Resistente, va specificato quanto segue circa l'operato del PSRD. A seguito della ricezione del reclamo, la tempistica per le comunicazioni e notifiche di rito è intervenuta nel periodo feriale (1 agosto – 15 Settembre). Il PSRD ha eccezionalmente ritenuto di applicare alla procedura *de quo* la sospensione feriale dei termini, sia pure in piena consapevolezza della prassi di inapplicabilità della sospensione alla procedura di riassegnazione dei nomi a dominio ".it" precedentemente oposti, come da costante indicazione del Registro. Tale scelta eccezionale è stata unicamente determinata dalla necessità di garantire la regolare costituzione del contraddittorio tra le Parti, anche in considerazione dello stato di liquidazione della DST Di Juan Luis Guidi S.a.S. Per lo stesso motivo, il PSRD ha eccezionalmente proceduto a notificare il ricorso completo di tutti gli allegati non solo: 1) con spedizione del plico via raccomandata R/R alla sede legale della Resistente così come risultante dal Database dei Nomi Assegnati, in base alle ordinarie regole di rito; ma anche: 2) con spedizione del plico via raccomandata R/R alla sede della Resistente così come indicata nelle visure societarie allegata dalla Ricorrente; e 3) con spedizione del plico via raccomandata R/R alla sede del liquidatore nominato Sig. Juan Luis Guidi. Con riferimento ai plichi contenenti il reclamo e tutti gli allegati spediti al resistente a garanzia di regolare costituzione del contraddittorio tra le Parti, i primi due venivano restituiti al PSRD per "*destinatario sconosciuto*", mentre il plico trasmesso alla sede del liquidatore veniva effettivamente ritirato dalla resistente in data 15 Settembre 2011.

**6.** In data 11 Ottobre 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners comunicava alla parti - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 – quanto segue. Il PSRD informava di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati alla Resistente e che in data 15 Settembre 2011, come da timbro postale, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario. Dunque, 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 le poste effettuano o tentano di effettuare la consegna della raccomandata;
- 2) la data del 15 Settembre 2011 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;

il PSRD comunicava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 15 Settembre 2011 e che da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che era scaduto il 10 Ottobre 2011 senza che la Resistente avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica.



7. In pari data il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dalla 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.

8. 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 "mastercam.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CADLINE S.R.L.**

In primo luogo, la Ricorrente dava prova della legittimazione attiva allegando (doc. 2 fascicolo Ric.) procura della società di diritto statunitense CNC Software Inc. – titolare, tra gli altri, del marchio "*Mastercam*" - autenticata e apostillata, integrando la fattispecie prevista dall'art. 4.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, a mente del quale:

*"La procedura può essere anche introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non appartenente all'Unione Europea purché:*

*a) il reclamante agisca quale licenziatario in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciuto dal titolare, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa; o*

*b) il reclamante agisca in forza di legittima ed esplicita concessione di altro diritto la cui violazione sia fatta valere nella procedura di riassegnazione, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa".*

\* \* \* \* \*

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura che la società CADLINE S.r.l. – nella sua qualità di rivenditore e licenziatario esclusivo dei prodotti a marchio "*Mastercam*" nel mercato italiano – è titolare di diritti di uso esclusivi sul segno distintivo "MASTERCAM" nascenti dalla piena titolarità del diritto sul segno in capo all'*owner* CNC Software Inc., che ne ha disposto licenziandolo a favore della Ricorrente mediante appositi accordi contrattuali rinnovati e vigenti (doc. 1 fascicolo Ric.).

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, la Ricorrente afferma quanto segue nel reclamo introduttivo della presente procedura.



La Resistente ha per diversi anni operato come sub-rivenditore nei confronti della CADLINE e della committente principale CNC Software Inc., attraverso specifici contratti tra le parti. Nell'ambito di tali rapporti giuridici, la DST S.a.s. procedette alla registrazione del dominio "mastercam.it" esercitando una facoltà contrattuale alla stessa riconosciuta dagli accordi, ma sottoposta alla condizione della immediata restituzione del dominio in parola alla legittima titolare del segno (cioè la CNC Software Inc.) alla cessazione dei rapporti commerciali e contrattuali (doc. 3, art. 3.11, Fascicolo Ric.). Tale cessazione è intervenuta al più tardi il 29 Novembre 2010 (considerando il preavviso di trenta giorni solari previsto all'art. 13.2 dell'*Exhibit E*, doc. 3 Fascicolo Ric. e la comunicazione della CADLINE S.r.l. del 29 Ottobre 2010, doc. 4 Fascicolo Ric.), con la conseguenza che il mantenimento e l'utilizzo dopo quella data della registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura da parte della Resistente – più volte invitata e poi diffidata (docc. 5 e 5a, Fascicolo Ric.) dalla Ricorrente, senza effetto, a riassegnarne la titolarità ai legittimi soggetti – sarebbero divenuti illeciti in quanto non fondati su legittimi titoli di sorta.

\* \* \* \*

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 dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dalla D.S.T. S.a.s. di Juan Luis Guidi in liquidazione in quanto:

- a) a seguito della interruzione dei rapporti commerciali e contrattuali tra la D.S.T. S.a.s. di Juan Luis Guidi e la CADLINE S.r.l. (e indirettamente la CNC Software Inc.), la Resistente avrebbe cominciato a svolgere attività di commercializzazione di prodotti del medesimo comparto merceologico (della Ricorrente e della sua dante causa) per conto e nell'interesse di aziende concorrenti;
- b) tale commercializzazione avrebbe avuto notevole vantaggio sfruttando il nome a dominio in questione (mediante il sito web al di sotto dello stesso costruito), di fatto – a detta della Ricorrente – veicolo per sviare illecitamente la clientela interessata ai prodotti "MASTERCAM" verso prodotti di imprese concorrenti;
- c) a riprova di quanto precede, la Ricorrente allega come prova (doc. 9, Fascicolo Ric.) la possibilità per i clienti interessati (ai prodotti "MASTERCAM") di inoltrare *on-line* attraverso il sito web mastercam.it (sia pure all'epoca in manutenzione) richieste di informazioni sui prodotti o di interventi tecnici e in assistenza, con presumibile riscontro (così è dato induttivamente trarre dalle argomentazioni della Ricorrente) a tali clienti di rivolgersi alle imprese concorrenti.

Conclude dunque la Ricorrente, anche ai sensi dell'art. 22 C.P.I. e in forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, per la riassegnazione del nome a dominio mastercam.it in proprio favore.

\* \* \* \* \*



### **C. LA POSIZIONE DELLA DST DI JUAN LUIS GUIDI S.A.S. IN LIQUIDAZIONE.**

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la Resistente – pur fruendo eccezionalmente di garanzie aggiuntive per la regolare costituzione del contraddittorio - non si è comunque costituita 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 "mastercam.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno "MASTERCAM" (nella forma di marchio complesso denominativo-figurativo) utilizzato dalla Ricorrente in forza di specifica licenza d'uso esclusiva e di titoli derivanti dai vari accordi commerciali con la titolare CNC Software Inc. (che, nonostante la mancanza di specifica allegazione da parte della Ricorrente, risulta titolare del



marchio U.S. n. 1462626 registrato in data 27 Ottobre 1987, come da visura che codesto Collegio ha condotto presso l'Ufficio Brevetti e Marchi statunitense).

Prova del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento sono le allegazioni dei contratti e della procura (docc. 1-3 Fascicolo Ric.)

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 della 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, 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;
- 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 mastercam.it da parte della D.S.T. di Juan Luis Guidi S.a.S. è provata per lo meno con riferimento alle ipotesi sub lettere (b) e (d) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Va infatti tenuto presente – per quanto risulta dagli atti – che la originaria registrazione del dominio "mastercam.it" da parte della Resistente avvenne nella piena legittimità, essendo il risultato dell'esercizio di una specifica facoltà contrattuale riconosciuta tanto dalla CADLINE S.r.l. quanto dalla CNC Software Inc. Di conseguenza, non sarebbero a stretto rigore formale applicabili tutte le condizioni sub lettera (b) e (c) dell'art. 3.7 del Regolamento, che fanno riferimento ad ipotesi di malafede originaria nella prima registrazione di nomi a dominio poi opposti.

Tuttavia, le ipotesi di malafede così come codificate sub art. 3.7 del Regolamento, fanno altresì riferimento a casi di utilizzo – successivo alla registrazione – in consapevole malafede [*"esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente"*, secondo capoverso lettera (b); *"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"*, lettera (d)].

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

Non può essere revocato in dubbio che la Resistente – successivamente alla scadenza dei titoli contrattuali per i quali la D.S.T. S.a.S. aveva registrato e legittimamente fatto uso del dominio oggetto della presente procedura (e quindi – al più tardi – dopo il 29 Novembre 2010) – non avesse più alcun diritto di utilizzare il dominio e di mantenerne la registrazione. Anzi, proprio a termine degli obblighi contrattuali dalla stessa D.S.T. S.a.S. assunti, essa avrebbe dovuto tempestivamente restituire e riassegnare il dominio ai legittimi titolari. Lo stesso scambio di comunicazioni tra la Ricorrente ed i procuratori della Resistente – dunque informata e addirittura diffidata alla restituzione del dominio – e il loro essere rimaste prive di qualsiasi riscontro e il successivo contegno commerciale della D.S.T. S.a.S. di Juan Luis Guidi in liquidazione successivo alla cessazione di ogni titolo e accordo, risultano obiettivamente e complessivamente integrare le ipotesi di malafede consapevole che l'art. 3.7, lettere (b) e (d) del Regolamento individuano come presupposti della riassegnazione.

Infine, ciò che assume ulteriore e formale valore ai fini della prova della malafede è anche l'attuale stato di *"passive holding"* in cui la Resistente mantiene il nome a dominio oggetto di opposizione. Collegandosi al sito mastercam.it, difatti, compare ad oggi una pagina di *domain parking* in cui – oramai da molto tempo – compare un mero avviso di manutenzione del sito.

Orbene, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui



nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "*zegna.mobi*" - Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca).

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, la 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 dalla CADLINE S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "mastercam.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".

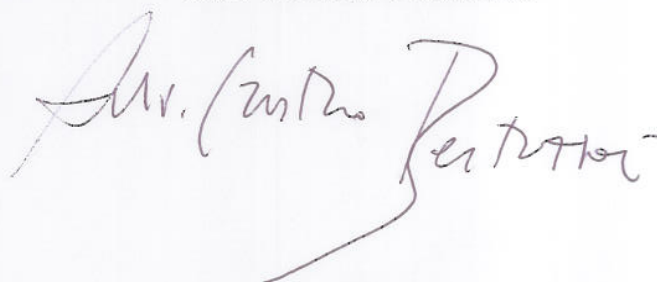
Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito web del PSRD.



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

Roma, 21 Ottobre 2011

Avv. Cristiano Bertazzoni

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Avv. Cristiano Bertazzoni". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.