

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

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli articoli 3.12, 4.15 e 4.16 del  
"Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e  
dell'art. 4.2.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" -  
Versione 3.1.

**Denominazione e sede legale del ricorrente**

Denominazione/Ragione sociale: G-com S.r.l.s.  
Indirizzo sede legale: Via Cimabue 10  
CAP: 40133  
Città: Bologna  
Provincia: Bologna  
Stato: Italia  
Legale rappresentante: Sig. Diego Perrone  
Recapiti telefonici: 051 056 88 88  
URL: [www.g-com.it](http://www.g-com.it)  
Indirizzo di Posta elettronica: [hello@g-com.it](mailto:hello@g-com.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale: 03241491202

("Ricorrente")

**Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di  
opposizione:**

Denominazione/Ragione sociale: Mobilling di Vito Longo  
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 53  
CAP: 70026  
Città: Modugno  
Provincia: Bari  
Stato: Italia  
Legale rappresentante: Sig. Vito Longo  
Recapiti telefonici: 080 2146145  
Fax: 080 2142014  
URL: [www.vitolongo.com](http://www.vitolongo.com)  
Indirizzo di Posta elettronica: [direttore+nidoma@gmail.com](mailto:direttore+nidoma@gmail.com); [vi-  
to@vitolongo.com](mailto:vi-<br/>to@vitolongo.com)

("Resistente")

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

gcom.it

**Collegio:** Avv. Cristiano Bertazzoni.

\* \* \* \* \*

**A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

**1.** In data 11 Marzo 2015 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 "gcom.it".

**2.** In pari data, il PSRD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "gcom.it".

**3.** Trascorsi gli ordinari quattro giorni dalla comunicazione, come di rito, 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;

procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, alla comunicazione via posta elettronica al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica), informando il Resistente della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "gcom.it"; (2) alla spedizione al Resistente - via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni 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.

**4. Considerato che:**

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento 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 24 Marzo 2015 – come da avviso di ricevimento - deve essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte dell'attuale assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione;

la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione deve dunque considerarsi quella del 24 Marzo 2015 e conseguentemente da tale data deve calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

**5.** In data 15 Aprile 2015 il Resistente faceva pervenire entro i termini la propria memoria difensiva di replica.

**6.** In pari data il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dello scrivente esperto - Avv. Cristiano Bertazzoni, indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, lo scrivente comunicava al PSRD l'accettazione della nomina. Il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "gcom.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

**B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA G-COM S.R.L.S.**

La Ricorrente afferma di essere licenziataria autorizzata del marchio comunitario figurativo "GCOM", registrato presso l'UAMI il 26/05/2014 al n. 012553111 e intestato alla società Def Europe Ltd, in forza di contratto stipulato in data 26/05/2014. Afferma inoltre la Ricorrente di essere titolare della domanda di registrazione di marchio italiano n.0001528328 del 14/02/2013.

La Ricorrente argomenta di essersi proposta nel mercato, fin dalla sua costituzione, con il marchio "GCOM". Tutti i servizi proposti sono difatti contraddistinti dalla presenza del marchio.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento, la Ricorrente documenta di essere licenziataria esclusiva (integrando quanto richiesto dall'art. 4.1(a) del Regolamento Dispute) dei marchi - comunitario e nazionale - sopra citati. Afferma inoltre che il dominio oggetto dell'opposizione è identico al marchio registrato e che differisce dalla ragione sociale della Ricorrente soltanto per il carattere del "trattino" tra la lettera "G" e il suffisso "com"; pertanto, la potenziale confusione sul mercato risulta a detta della Ricorrente un rischio concreto ed elevato il quale non può che tradursi in un conseguente danno economico per la G-Com S.r.l.s.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento la Ricorrente - non essendo tale requisito oggetto di onere probatorio ai fini della procedura - non svolge considerazioni.

\* \* \* \* \*

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento Dispute ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma che l'attuale assegnatario del nome a dominio lo ha registrato successivamente alla data di formale registrazione dei marchi oggetto di licenza con il primario scopo di svolgere attività in concorrenza (ovvero attività pubblicitaria, di agenzia). Inoltre, la Ricorrente sostiene - allegando le 5 comunicazioni con il Resistente via email ordinaria e una comunicazione via posta elettronica certificata - che il Resistente avrebbe integrato una delle ipotesi di mala fede codificate dal Regolamento Dispute, richiedendo un corrispettivo monetario (superiore ai costi di registrazione) per la cessione del nome a dominio opposto.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio gcom.it in proprio favore.

\* \* \* \* \*

### **C. LA MEMORIA DI REPLICA DEL SIG. VITO LONGO.**

Il Resistente sostiene di detenere legittimamente il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, e a fondamento della propria posizione asserisce quanto segue:

- a) il nome a dominio "gcom" sarebbe stato registrato "da ipotetici terzi" ben prima del formale deposito dei marchi sui quali la Ricorrente fonda la presente procedura;
- b) il Resistente, dunque, sarebbe per le circostanze sopra riportate estraneo e "parte terza" rispetto alla Ricorrente "al pari dei precedenti registranti" del nome a dominio;
- c) la Ricorrente avrebbe consapevolmente accettato la coesistenza - negli anni 2012 - 2014 - del proprio marchio con la precedente registrazione (poi scaduta) del nome a dominio gcom.it da parte di terzi, riservandosi poi di agire in opposizione e con la presente procedura di riassegnazione avverso il Resistente solo all'esito dei rifiuti delle proposte di acquisto che la Ricorrente aveva indirizzato al Resistente;
- d) la Ricorrente non avrebbe provato i requisiti sub art. 3.6(b) del Regolamento Dispute;
- e) il Resistente ha scelto di registrare il nome a dominio "gcom.it" per propri "motivi tecnici";
- f) quanto alla mala fede rappresentata dalla richiesta di un corrispettivo monetario a fronte della cessione del nome a dominio opposto, il Resistente afferma di esservi stato indotto da "pressioni legali";
- g) quanto alla presunta concorrenza sleale, il Resistente afferma di non aver mai offerto beni o servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente.

Conclude dunque il Resistente per l'integrale rigetto del reclamo promosso dalla G-Com S.r.l.s.

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

In base all'art. 3.6 del Regolamento, 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.

Appare altresì preliminarmente opportuno ricordare la natura meramente amministrativa della procedura di riassegnazione. Ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento, che riprende identica policy dell'ICANN, la procedura di riassegnazione non ha natura giurisdizionale ed ha come unico scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. In tale ristretto ambito, l'esperto o il Collegio decidente non possono travalicare – essendo assente qualsiasi potere e funzione prettamente giurisdizionali – i limiti assegnati che sono rappresentati dalla sola possibilità di accogliere o respingere il ricorso sulla sola base dei chiari elementi formali richiesti dalle regole di procedura: a) verifica della avvenuta prova da parte del ricorrente della titolarità formale di un titolo di proprietà industriale o di altro diritto sul segno distintivo da terzi riprodotto - nella sua identità o in modo confusorio - nel nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione; b) verifica della avvenuta prova da parte del ricorrente della malafede nella registrazione e uso del nome a dominio *de quo*; c) verifica della avvenuta prova da parte del resistente di un suo formale titolo o altro diritto in relazione al dominio oggetto della procedura.

\* \* \* \* \*

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

Il nome a dominio "gcom.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato di cui la Ricorrente detiene diritti di licenza esclusiva e il correlativo uso del formale "titolo di proprietà industriale" ai sensi dell'art. 1, u.c. del Codice della Proprietà Industriale. La Ricorrente ha documentalmente provato con le allegazioni di procedura la titolarità formale – valida, vigente, attuale e non oggetto di azioni di sorta in altri ambiti - di un "*marchio su cui egli vanta diritti*", e tanto basta per ritenere in-

contestabilmente integrato ad avviso di codesto Collegio unipersonale il requisito ex art. 3.6(a) del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

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 *ex lege* e *in re ipsa* (come d'altra parte si deduce dalla rubrica) della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. In altri termini, ove il ricorrente provi che le circostanze fattuali della registrazione del nome a dominio opposto nel caso concreto corrispondono ai casi codificati dal Regolamento (e per i quali è sufficiente la prova di identità tra le circostanze elencate e le circostanze fattuali del caso concreto), deve ritenersi da parte del Collegio integrata la dimostrazione del requisito sub art. 3.6c) del Regolamento.

L'articolo 3.7 del Regolamento prevede tra tali prove *ex lege* le seguenti:

- 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 - nei limiti del potere di valutazione conferito all'esperto ai sensi dell'art. 3.7, u.c. del Regolamento - è provata dalla Ricorrente con riferimento all'art. 3.7(a) del Regolamento Dispute. Le comunicazioni via email allegate agli atti dimostrano che le richieste del Resistente di cessione a titolo oneroso (a costi superiori a quelli di registrazione) del nome a dominio venivano consapevolmente effettuate anche dopo che la Ricorrente (con email del 29.01.2015) aveva richiamato l'attenzione del Resistente proprio circa le "regole" sulla malafede di cui all'art. 3.7(a) del Regolamento. Nonostante ciò, il Resistente (cfr. email del 02.02.2015) "rilanciava" con una richiesta ribassata rispetto a quella originaria. Ciò è sufficiente - ad avviso di questo Collegio - per ritenere integrata e provata la ipotesi di malafede ex art. 3.7(a) del Regolamento.

Al di là delle argomentazioni delle Part, inoltre, la malafede è anche ravvisabile ai sensi dell'art. 3.7(e) del Regolamento Dispute: difatti, non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio (Vito Longo - Mobilling) e il nome di dominio registrato gcom.it

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 provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

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 ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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;
3. 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.

Il Resistente non ha provato o in altro modo fornito alcuna prova, come richiesto dal Regolamento, di alcun formale titolo o sostanziale diritto di utilizzo del nome a dominio ai sensi dei nn. 1 e 3 che precedono (essendo ovviamente non in contestazione quanto previsto al n. 2), ma anzi, erroneamente, ha sostenuto che il relativo onere della prova sarebbe stato in capo alla Ricorrente.

**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 G-Com S.r.l.s. e la

domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "gcom.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 Linee Guida 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, 27 Aprile 2015

Avv. Cristiano Bertazzoni

