

## Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "bitdefender.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 1.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .**

\* \* \* \* \*

**Ricorrente:** Bitdefender IPR Management Ltd – Grigoriu Xenopoulou, n. 17 – Limassol - Cipro (di seguito, per brevità, "Ricorrente" o "Bitdefender"), come rappresentata e difesa in atti;

**Resistente:** Sig. Grigoras Ilie – Via Don Villa 1/c - 20040 Caponago Milano (di seguito, per brevità, "Resistente"), come rappresentato e difeso in atti;

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

**Collegio unipersonale:** Avv. Cristiano Bertazzoni

\* \* \* \* \*

### SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 23 Dicembre 2008 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente - in formato elettronico - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "bitdefender.it" (in data 24 Dicembre perveniva altresì il reclamo in formato cartaceo, completo di tutti gli allegati).

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 1.1* (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "bitdefender.it".

3. In data 24 Dicembre 2008, nei termini previsti dall'art. 4.3 Reg. cit., il Registro comunicava al PSRD il corretto recapito geografico del Resistente da utilizzarsi nel corso della procedura, in quanto diverso da quello risultante nel DBNA.

4. In pari data 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 "bitdefender.it" risultava assegnato al Sig. Grigoras Ilie. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED".

5. In data 30 Dicembre 2008, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.1 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso i suoi indirizzi di posta elettronica così come risultanti sia dal fascicolo del Ricorrente, sia dal DBNA, e cioè: [cyber\\_mind@hotmail.com](mailto:cyber_mind@hotmail.com) e [idglabs@gmail.com](mailto:idglabs@gmail.com)) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "bitdefender.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Sig. Ilie (così come comunicato dal Registro). 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 agli indirizzi di posta elettronica sopra citati acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

6. In data 19 Gennaio 2009 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.1 – la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare – anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.1 – il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso in data 30 Dicembre 2008 via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al resistente Sig. Grigoras Ilie al recapito geografico risultante dagli atti di procedura;
- b) che in data 12 Gennaio 2009, come da timbro postale apposto sull'accluso cedolino di ricevimento, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- c) che la data del 12 Gennaio 2009 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 12 Gennaio 2009.

7. Nella medesima comunicazione alle parti, il PSRD informava che dal 12 Gennaio 2009 doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

8. In data 6 Febbraio 2009, entro i termini, perveniva via posta elettronica la memoria di replica del Resistente, e successivamente perveniva la versione cartacea completa degli allegati.

Verificata la regolare costituzione del Resistente ed effettuate le comunicazioni di rito alle Parti, 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.

9. In data 17 Febbraio 2009 il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "bitdefender.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

#### **SULLA ECCEZIONE PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL RESISTENTE CIRCA LA IMPROCEDIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DECADENZA EX ART. 5.6.3, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO.**

Va preliminarmente affrontata la questione pregiudiziale sollevata dal procuratore del Resistente in merito alla improcedibilità ed inammissibilità, ai sensi del Regolamento, della presente procedura di riassegnazione.

Afferma il procuratore del Resistente che:

*“Parte resistente non ha contezza della data in cui parte ricorrente, in adempimento alla comunicazione n. 0003150 dell'11.7.2008 di CNR Istituto di Informatica e Telematica (allegato sub I di controparte) avrebbe avvisato il Registro relativamente alla volontà di conferma della propria volontà di mantenere pendente l'opposizione. A tale riguardo, si ricorda che nella suddetta comunicazione il Registro comunica che tale adempimento avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 30.12.2008, intendendosi in difetto senz'altro risolta l'opposizione. Si osserva inoltre che il PSRD non indica la data in cui il ricorso è stato inviato alla sua attenzione e in che termini sono stati effettuate le previste comunicazioni al Registro. Si chiede notizia di quanto sopra e per mero tuziorismo si solleva eccezione di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 5.6.3, secondo comma, del Regolamento di naming”.*

Le eccezioni sono da respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, come di seguito motivato.

Assume il Resistente che la procedura di opposizione di cui all'art. 5.6 del vigente *Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cc.Tld “.it”* (e di cui alla Sezione 2 del documento *“Guidelines legali per la risoluzione delle dispute nel cc.Tld “.it”, n.d.r.*), dovrebbe essere soggetta a conferma (ogni 180 giorni e per non più di due volte, n.d.r.) da parte del soggetto interessato a mantenerla pendente, e ciò – sostiene il Resistente – anche nel caso in cui l'opponente introduca entro i termini una procedura di riassegnazione avente ad oggetto il nome a dominio precedentemente opposto. Una tale interpretazione è errata e contraddetta da una semplice lettura delle medesime norme richiamate dallo stesso Resistente. In primo luogo, va ricordato che la procedura di opposizione rappresenta un

meccanismo di “cooling off” a disposizione delle Parti onde verificare una possibile soluzione concordata tra le medesime circa la contestazione inerente la registrazione di un nome a dominio che prescindendo dalla successiva attivazione di procedure latamente contenziose (l'Arbitrato o la procedura di riassegnazione). E' ovvio che l'opposizione pendente – nel suo essere un meccanismo di “filtro” – deve essere soggetta a conferma fino a che l'opponente non scelga di accedere – nel rispetto dei termini - alle successive procedure che sono state richiamate. Nessun obbligo grava sull'opponente di confermare l'opposizione a seguito della formale introduzione dell'Arbitrato o di una procedura di riassegnazione. Tale introduzione ha l'effetto di sostituire la precedente opposizione, la quale – anche logicamente – non avrebbe più motivo di essere confermata. Ciò è confermato – come si diceva – anche dalla lettura delle norme del vigente *Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cc.Tld “.it”*. Dispone infatti l'art. 5.6.3 che:

*“In pendenza di opposizione, la parte che l'ha proposta è tenuta a confermare al Registro ogni 180 (centottanta) giorni la propria volontà di mantenere pendente l'opposizione ed il proprio interesse per il nome a dominio oggetto della procedura di opposizione. In mancanza, il Registro riterrà risolta l'opposizione rimuovendo quindi lo stato di “CHALLENGED”, **salvo che lo stesso abbia ricevuto notifica dell'esistenza** di un giudizio nelle forme previste dalla legge, di un arbitrato **o di una procedura di riassegnazione relativa a tale nome a dominio.**”*

*La richiesta di opposizione non può essere rinnovata per più di due volte, fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, **in assenza dell'avvio di una procedura di riassegnazione** o dell'instaurazione di un arbitrato o di una causa presso la competente sede giudiziaria”.*

D'altra parte, la rimozione dello status di “CHALLENGED” è operazione automatica svolta dal medesimo Registro al verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento di Assegnazione (e cioè la scadenza dei termini e l'assenza della introduzione di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione). Se dunque si accedesse alla errata interpretazione (e all'eccezione pregiudiziale) proposta dal Resistente, non si comprenderebbe come mai lo stesso Registro dovrebbe mantenere - ancora in data odierna - lo status di “CHALLENGED” relativamente al dominio “bitdefender.it”.

Il Ricorrente ha correttamente introdotto la procedura di riassegnazione in oggetto prima della scadenza del periodo di opposizione, fissato al 30 Dicembre 2008 dalla comunicazione del Registro datata 11 Luglio 2008 (cfr. All. I fascicolo di parte ricorrente), non essendo tenuto ad alcun obbligo di confermare la precedente opposizione.

Con riferimento alla seconda eccezione sollevata dal procuratore del Resistente, lo scrivente Collegio unipersonale ha avuto modo di verificare che quanto imputato al PSRD in merito a mancate comunicazioni non risponde a realtà. Nel fascicolo trasmesso al Collegio vi sono tutte le prove documentali circa le date di avvenuta comunicazione alle Parti interessate di ogni fase della procedura, così come la prova della loro ricezione, a termini di quanto previsto dal Regolamento. In particolare, nella comunicazione trasmessa al Sig. Grigoras Ilie in data 30 Dicembre 2008, il PSRD informa il Resistente di aver ricevuto il ricorso in esame “il 23 Dicembre 2008”. E, si badi, la specificazione della data di ricezione risponde a mera finalità di completezza informativa verso il Resistente, non essendovi nel Regolamento (cfr. artt. 4.3, u.c., e 4.4.) alcun obbligo a carico di qualsiasi PSRD di comunicare – fra i vari adempimenti informativi – la data in cui il ricorso è pervenuto. D'altra parte, l'assenza di un tale obbligo è giustificata dal fatto che già l'art. 4.3, commi 1 e 2, del Regolamento impone al PSRD – a tutela del resistente – di verificare la correttezza del reclamo ricevuto (a partire,

ovviamente, dalla verifica sul rispetto da parte del ricorrente dei termini riferiti alla precedente opposizione ed entro i quali va eventualmente introdotta la procedura di riassegnazione).

La relativa eccezione è dunque da respingere in quanto infondata in fatto e in diritto.

### **IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA BITDEFENDER IPR MANAGEMENT LTD**

Risolte nei termini sopra esposti le eccezioni pregiudiziali presentate, si osserva quanto segue.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, La Bitdefender affermava di essere titolare di diritti sul marchio comunitario BITDEFENDER depositato presso il competente Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno in data 11 Settembre 2001 e registrato al n. 002372506 in data 14 Maggio 2003 (cfr. Allegati A e B fascicolo di parte ricorrente). La Ricorrente fondava il proprio reclamo sui diritti documentalmente dimostrati relativi al marchio BITDEFENDER, confondibile - in quanto identico - con il nome a dominio bitdefender.it e registrato con diritto di anteriorità rispetto al dominio di cui trattasi.

Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.1, la Ricorrente sosteneva, anzitutto, che il dominio bitdefender.it fosse identico e idoneo a creare confusione nel pubblico rispetto al marchio su cui la ricorrente vanta legittimi diritti di privativa. Sosteneva la Bitdefender, inoltre, che il Sig. Ilie avrebbe proceduto alla registrazione del dominio bitdefender.it nella piena consapevolezza di stare violando i diritti della Ricorrente, tanto è vero che sullo stesso sito web costruito al di sotto del dominio oggetto della presente procedura, il Resistente svolge attività in concorrenza con quella della Ricorrente, giungendo finanche a commercializzare on-line uno dei prodotti della Bitdefender.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.1, la ricorrente affermava che:

- il Resistente avrebbe registrato il dominio bitdefender.it "al solo fine di usurpare segni distintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio della capacità attrattiva e dalla popolarità di cui gode il marchio "BITDEFENDER";
- il Resistente avrebbe consapevolmente registrato – senza averne alcun titolo (o attinenza al nome registrato) - un nome a dominio identico ad un marchio noto, ed anzi vi avrebbe proceduto proprio per sfruttarne la potenzialità attrattiva, anche in considerazione dell'identico settore merceologico in cui operano le Parti della presente procedura;
- Il Resistente avrebbe altresì richiesto il pagamento di una somma pari ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) per cedere il nome a dominio.

Per quanto esposto, la ricorrente richiedeva la riassegnazione in proprio favore del dominio bitdefender.it.

\* \* \* \* \*

## LA POSIZIONE DEL SIG. GRIGORAS ILIE

Nella propria memoria di replica, il Resistente sosteneva:

- di essere titolare fin dal 1° Luglio 2003 della ditta individuale denominata “Bit Defender IT”;
- che tale ditta – intesa quale segno distintivo – non è idonea a creare confusione con il marchio della Ricorrente in quanto le parole “Bit” e “Defender” sono di comune uso informatico e unite secondo la normale successione grammaticale della lingua inglese, mentre il suffisso “IT” indica l’espressione dell’area geografica in cui orbita l’attività del Resistente;
- di utilizzare il nome a dominio “bitdefender.it” con anteriorità rispetto all’utilizzo del marchio della Ricorrente, poiché il dominio bitdefender.it è stato registrato dal Resistente in data 23 Gennaio 2003, con anteriorità rispetto alla pubblicazione – in data 21 Luglio 2003 – del certificato di registrazione del marchio comunitario della Ricorrente, discendendone perciò un diritto di pre-uso (che il procuratore ricollega all’art. 2751 c.c. evidentemente intendendo l’art. 2571 c.c.), in base al quale è stata poi depositata una domanda di registrazione del marchio figurativo nazionale BITDEFENDER in data 14 Maggio 2008;
- che sul sito raggiungibile alla URL [www.bitdefender.it](http://www.bitdefender.it) il Resistente non svolge alcuna attività di vendita di beni o servizi né riproduce il marchio della Ricorrente;
- che va esclusa ogni confondibilità tra i settori merceologici in cui operano le Parti, con riferimento alle classi (9 e 42) della Classificazione Internazionale di Nizza;
- che va esclusa la mala fede del Resistente con riferimento alla volontà di trarre indebito vantaggio dal marchio e dalle attività della Ricorrente.

Per tutto quanto sopra, il Resistente concludeva per il rigetto del reclamo presentato, con il conseguente mantenimento dell’attuale registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura in capo al Sig. Ilie.

## SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all’art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.1, 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.

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

Il nome a dominio “bitdefender.it” è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato “BITDEFENDER” su cui la ricorrente vanta legittimi diritti.

Sul punto, si deve dunque concordare con quanto affermato dalla ricorrente che il marchio BITDEFENDER deve ritenersi meritevole della tutela di cui all'art. 22 2° co. c.p.i. che vieta di adottare come nome a dominio un segno simile ad un marchio registrato che goda di rinomanza anche per prodotti non affini, ben potendosi prescindere dalla circostanza se essi siano stati rivendicati per gli specifici servizi resi via Web.

Benché tale circostanza non sia richiesta ai fini della dimostrazione del requisito *de quo*, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità ed identità tra dominio e marchio a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato, la notorietà giuridica del marchio rileva certamente in relazione alla dimostrazione della mala fede e quindi del requisito ex art. 3.6(c) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

## **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 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.

A fondamento del titolo legittimo all'uso del segno e del dominio bitdefender, il Resistente richiama sostanzialmente

- a) di essere titolare fin dal 1° Luglio 2003 della ditta individuale denominata “Bit Defender IT”;
- b) di utilizzare il nome a dominio “bitdefender.it” con anteriorità rispetto all'utilizzo del marchio della Ricorrente, poiché il dominio bitdefender.it è stato registrato dal Resistente in data 23 Gennaio 2003, con anteriorità rispetto alla pubblicazione – in data 21 Luglio 2003 – del certificato di registrazione del marchio comunitario della Ricorrente, discendendone perciò un diritto di pre-uso, in base al quale è stata poi depositata una domanda di registrazione del marchio figurativo nazionale BITDEFENDER in data 14 Maggio 2008.

Senonchè, il richiamato diritto al pre-uso – e lo stesso diritto di anteriorità – è infondato. Forse per una errata interpretazione delle norme sulla proprietà industriale, il Resistente vorrebbe far discendere la tutela acquisita dalla Ricorrente in base al marchio comunitario registrato solo posteriormente alla data di pubblicazione del relativo certificato di registrazione (cioè il 21 Luglio 2003), reclamando l'antioriorità – e dunque il legittimo diritto di pre-uso – in base agli utilizzi ed ai depositi asseritamente anteriori (titolarità dal 1° Luglio 2003

della ditta individuale denominata "Bit Defender IT" e registrazione del nome a dominio "bitdefender.it" in data 23 Gennaio 2003).

Dovrebbe tuttavia essere pacifico che le norme nazionali e internazionali a tutela della Proprietà Industriale prevedono che la tutela decennale del marchio retroagisca alla data del deposito, ancorchè le relative procedure amministrative successive al deposito prevedano fasi prolungate nel tempo. Ciò – con riferimento alla legislazione nazionale - è codificato incontrovertibilmente dall'art. 15, commi 2 e 5, del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005). Come risulta dalla visura nel Bollettino dei Marchi Comunitari, la Ricorrente:

- 1) ha depositato il marchio comunitario BITDEFENDER in data 11 Settembre 2001;
- 2) la domanda è stata pubblicata sul Bollettino Marchi UE in data 14 Ottobre 2002 (divenendo dunque giuridicamente conosciuta in tutto il territorio dell'Unione Europea);
- 3) la registrazione del marchio è stata concessa il 14 Maggio 2003;
- 4) il certificato di registrazione è stato pubblicato il 21 Luglio 2003;
- 5) il marchio comunitario BITDEFENDER gode della protezione decennale – e il titolare vanta i diritti di privativa esclusivi – a far data dall'11 Settembre 2001 e fino all'11 Settembre 2011, salvo rinnovi.

Questo Collegio non ritiene di dover ulteriormente motivare, alla luce di quanto sopra, la radicale infondatezza delle considerazioni del Resistente in merito ad asseriti titoli anteriori a quelli della Ricorrente relativamente al segno BITDEFENDER: anzi, le stesse difese dell'attuale assegnatario del dominio attestano inconfutabilmente che gli utilizzi del segno da parte sua furono tutti posteriori al momento in cui la Ricorrente ha acquisito su detto segno diritti di esclusiva.

Quanto sopra, conseguentemente, esclude anche che il Resistente possa ritenersi avere diritto alcuno al nome a dominio oggetto della presente procedura in base ai requisiti previsti all'art. 3.6, comma 3, lettere da (a) a (c), requisiti comunque non provati dalle difese del Sig. Ilie e in ogni caso successivi all'esistenza dei diritti di privativa della Ricorrente su ogni utilizzo del segno distintivo BITDEFENDER.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi non integrata né provata dal Resistente la sussistenza del requisito sub lett. b) art. 3.6 del Regolamento.

#### **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 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 ri-



corrente, 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 di questo Collegio unipersonale, nel caso in esame la mala fede della resistente deve ritenersi sussistente con riferimento sia alla registrazione, sia all'utilizzo che la ricorrente ha comprovato mediante la documentazione offerta in comunicazione.

Tra le prove della malafede, in ogni caso il Collegio non ha preso in considerazione l'affermazione della Ricorrente – che rilevarebbe ai sensi della lettera (a) di cui all'art. 3.7 del Regolamento - relativamente ad una asserita offerta in vendita del nome a dominio in questione che sarebbe stata formulata dal Sig. Ilie. Detta circostanza è stata solo riportata ma non documentata dalla Ricorrente, di conseguenza non può essere tenuta presente ai fini del decidere.

Con riferimento alle altre ipotesi di malafede, in relazione alla registrazione, anche alla luce di quanto sopra esposto, si deve però ritenere che il Resistente al momento in cui ha richiesto l'assegnazione del dominio in contestazione non poteva non essere a conoscenza dei diritti della Bitdefender sul marchio BITDEFENDER.

E ciò proprio per la inconfutabile contiguità (per non dire identità) del settore merceologico in cui entrambe le Parti operano da tempo [e che rileva anche ai sensi degli articoli 15, comma 3 e art. 20, comma 1, lettera (c) del Codice della Proprietà Industriale, con ciò decadendo l'insieme di argomentazioni sostenute dal Resistente su asserite diversità merceologiche in merito alle attività delle Parti].

Anzi, come rilevato dalla Bitdefender, si ritiene che la resistente ne presupponesse la notorietà ed intendesse mediante la registrazione del dominio bitdefender.it impedire illegittimamente alla ricorrente l'utilizzo su web di un proprio esclusivo segno distintivo.

Ad avviso del collegio, tale condotta integra l'elemento soggettivo della mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettere (b) e (c) del Regolamento.

Inoltre, non può neanche escludersi un utilizzo presumibile a scopo di lucro del nome a dominio bitdefender.it (e comunque il Resistente non ha provato il contrario). Difatti, nonostante sia stato verificato che sul sito web del Resistente non si svolga una attività di vendita diretta, sono comunque presenti numerosi link che portano l'utente su siti web di terzi che offrono beni e servizi in modalità vendita on-line. E tale circostanza appare rilevare ai sensi dell'art. 3.7 lettera (d) del Regolamento, anche con riferimento all'attitudine delle attività svolte sul sito bitdefender.it a determinare confusione presso il pubblico, inducendo a ritenere esistenti partnership commerciali tra la Ricorrente e soggetti terzi addirittura concorrenti della medesima.

Infine, con riferimento al disposto dell'art. 3.7, ultimo comma, del Regolamento, questo Collegio unipersonale ravvisa come ulteriore e diversa circostanza comprovante la malafede lo stesso deposito in data 14 Maggio 2008 della domanda di marchio nazionale "BITDEFENDER" riferita dal Resistente. Certamente, a quella data, il Resistente doveva essere logicamente (e comunque giuridicamente) a conoscenza dell'esistenza di pregressi diritti di privativa sul marchio (e sul dominio) della Ricorrente, della quale precedentemente aveva anche offerto sul sito bitdefender.it informazioni e notizie sui relativi prodotti.

#### **P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

#### **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 Bitdefender IPR Management Ltd e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "bitdefender.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 del PSRD.

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

Roma, 25 Febbraio 2009

Avv. Cristiano Bertazzoni

*Cristiano Bertazzoni*