

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SOFTWARELOAD.IT

Ricorrente:DEUTSCHE TELEKOM AG
Rappresentata dagli avv.ti Luigi Mansani e Maria
Luce Piattelli

Resistente:MAN S.R.L.
Rappresentata dall'avv. Stefano Maria Russo

Collegio (unipersonale):dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 10 febbraio 2011, DEUTSCHE TELEKOM AG, con sede legale in Friedrich-Ebert- Allee 140, Bonn, Germania, rappresentata dagli avv.ti Luigi Mansani e Maria Luce Piattelli, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio SOFTWARELOAD.IT, assegnato a MAN S.R.L.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio SOFTWARELOAD.IT è stato assegnato a MAN S.R.L. il 23 marzo 2007;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.softwareload.it* viene visualizzata una pagina web in cui vengono venduti alcuni software, come Nero e PhotoMagic, e compare la scritta "MAN produce e distribuisce in Italia i software Nero, Cyberlink, Divx, Engelmann, Benvista e Pressit".

Il 18 febbraio, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di MAN S.R.L. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il 28 febbraio 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 25 febbraio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 22 marzo 2011.

In data 21 marzo alla segreteria perveniva per e-mail la replica completa di allegati di MAN S.R.L., rappresentata dall'avv. Stefano Maria Russo, replica che veniva subito inoltrata alla reclamante. Seguivano le due copie cartacee il 23 marzo.

In pari data la Segreteria provvedeva a incaricare il dott. Fabrizio Bedarida della decisione relativa alla procedura, quest'ultimo accettava l'incarico il giorno stesso.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 24 marzo.

Il 28 marzo la Ricorrente depositava istanza per chiedere un termine per controreplicare, istanza inviata alla Resistente il giorno seguente. Il Collegio visto l'art. 4.12 del Regolamento Dispute, che prevede che *"....omissis... Se entrambe le parti lo richiedono, il Collegio è tenuto a concedere ulteriori termini, non minori di 7 (sette) giorni, per il deposito di scritti difensivi o produzioni documentali"*, emetteva ordinanza il 29 marzo dando termine a MAN S.R.L per indicare se anch'essa intendesse depositare ulteriori scritti difensivi. L'ordinanza veniva inviata alle parti in pari data; la Resistente rispondeva il 30 marzo chiedendo di non accogliere la richiesta della Ricorrente.

Il Collegio, con nuova ordinanza inviata alle parti il 4 aprile, rigettava la richiesta della Ricorrente e, avvalendosi di quanto previsto dal suddetto art. 4.12 che recita: *"In aggiunta al reclamo e alla replica, il Collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti"*, chiedeva alla Ricorrente: 1) di precisare e documentare quando sono stati registrati a nome della Ricorrente i domini softwareload.com e softwareload.de; 2) di precisare e documentare quando e con quali modalità la Ricorrente ha iniziato l'uso dei domini softwareload.com e softwareload.de. Alla Resistente: 1) di precisare e documentare quando e con quali modalità la Resistente ha iniziato l'uso del dominio softwareload.it; 2) di precisare e documentare quali siano i motivi alla base della scelta del dominio softwareload.it.

In data 11 aprile entrambe le parti depositavano memoria integrativa e documentazione.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, leader nel settore delle telecomunicazioni ed elettronica, afferma e documenta di essere titolare della registrazione del marchio comunitario SOFTWARELOAD (marchio comunitario No. 5461231 depositato il 13 novembre 2006 e registrato l'8 maggio 2008). La Ricorrente afferma e documenta poi di essere titolare dei nomi a dominio: SOFTWARELOAD.DE, SOFTWARELOAD.COM e SOFTWARELOAD.EU registrati sin dal 2006.

In merito all'identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è confondibile con i segni distintivi di cui è titolare.

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione la Ricorrente sostiene:

- 1) che la Resistente non abbia alcun titolo sul nome a dominio contestato;
- 2) che la Resistente non sia comunemente conosciuta con questo nome e
- 3) che non risulta che utilizzi o abbia mai utilizzato il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede.

Infine, sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente argomenta e deduce la malafede della Resistente dal

fatto che (a) il nome a dominio in contestazione sia intenzionalmente utilizzato per attrarre a scopo di trarre 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; (b) che il Resistente, operando nel medesimo settore della Ricorrente ed avendo anche una sede in Germania, non poteva non conoscere i diritti della Ricorrente sul nome SOFTWARELOAD al momento della registrazione del dominio in contestazione;

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

Posizione della Resistente

La Resistente, Man srl, è una società avente ad oggetto, tra le altre, la produzione ed il commercio all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza, di prodotti di elettronica e di informatica. La Resistente afferma e documenta di essere inoltre distributrice in Italia dei prodotti software "Nero", "Cyberlink" ed altri.

La Resistente rigetta in toto quanto asserito dalla Ricorrente e afferma che il dominio sia stato registrato ed utilizzato in buona fede.

Asserisce poi di non aver mai tentato di vendere il dominio in questione o di averlo utilizzato in modo contrario alle norme tecniche e alle leggi dello stato.

La Resistente afferma che successivamente alla registrazione del dominio softwareload.it, avvenuta il 23 marzo 2007, *"ha utilizzato il sito Internet per i propri scopi commerciali, proseguendo sul sito www.softwareload.it l'attività precedentemente svolta sul sito www.maneurope.com."*

La Resistente afferma poi di aver registrato il nome a dominio in contestazione, *in ottemperanza alle regole di naming, in base alle quali non è necessario alcun requisito per la registrazione dei nomi comuni, quali appunto la denominazione "softwareload", nome composto da due distinte parole comuni "software" e "load"*.

La Resistente afferma poi che in base alla legge italiana (art. 47 e 18 legge marchi), ed al regolamento CE n.207/2009 art.7 lett. d), esiste un divieto generale riguardo alla registrazione dei marchi con espressioni generiche e che, pertanto, nessun valore può essere dato alla registrazione del marchio comunitario "softwareload" della Ricorrente.

La Resistente argomenta poi che il marchio comunitario della Ricorrente essendo stato registrato l'8 maggio 2008 e quindi successivamente alla registrazione del dominio da parte della Resistente non costituisce un diritto anteriore in quanto il marchio comunitario produce i suoi effetti soltanto dalla registrazione.

La Resistente sostiene inoltre che, essendo il marchio della Ricorrente figurativo, esso possa essere opposto ai terzi solo nella sua forma figurativa e non in quella denominativa.

La Resistente afferma poi relativamente alle registrazioni dei domini softwareload.de e softwareload.com della Ricorrente che, in merito al primo, nessun diritto può essere vantato dalla Ricorrente in quanto *“l’efficacia di tale registrazione è evidentemente limitata al solo territorio tedesco, senza alcuna estensione al territorio italiano”*. Per quanto riguarda il secondo dominio, la Resistente asserisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente, il dominio softwareload.com non sia stato registrato nel 2006 ma bensì nel 2008 e quindi successivamente alla registrazione del dominio softwareload.it avvenuta il 23 marzo 2007.

Premessa in merito alle precisazioni depositate dalle parti

Il Collegio, vista la documentazione agli atti, nell’interesse della procedura, ha ritenuto opportuno richiedere alle parti ulteriori precisazioni. A tale scopo, avvalendosi di quanto previsto dal Regolamento, Art.4.12, il Collegio richiedeva determinate e circostanziate precisazioni. Nonostante le precise richieste del Collegio volte ad evitare il deposito di ulteriori scritti difensivi (richiesta già rigettata dal Collegio con precedente ordinanza), le parti hanno prodotto una quantità di documenti e affermazioni che vanno ben oltre quanto loro richiesto. Il Collegio nota tuttavia che, mentre la Ricorrente ha risposto ai quesiti del Collegio argomentando e documentando in modo puntuale le proprie affermazioni, al contrario, la Resistente non ha risposto ai quesiti ad essa specificamente rivolti. Si è invece soffermata a contestare le affermazioni della Ricorrente e ripetere quanto dalla stessa già affermato in sede di replica esplicitando e documentando ulteriormente la propria attività nel settore dei software.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con *“...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”*.

La Ricorrente ha ampiamente documentato di essere titolare di diritti di marchio sul nome “SOFTWARELOAD”, fornendo copia del certificato di registrazione del marchio comunitario N.5461231 depositato il 13 novembre 2006 e registrato l’8 maggio 2008. Dal suddetto certificato si rileva poi anche la priorità data dal marchio tedesco domanda n. 30630396.5/38 , depositato il 15 maggio 2006. La Ricorrente ha altresì documentato di essere titolare dei domini softwareload.de, softwareload.com e

softwareload.eu tutti registrati nel 2006. La Ricorrente ha infine sostenuto e documentato di aver utilizzato il marchio SOFTWARELOAD sin dal novembre del 2006 quando è stato lanciato il portale softwareload.de.

Il Collegio, per completezza, in merito alle affermazioni della Resistente relativamente alla presunta nullità del marchio comunitario della Ricorrente ed in sub ordine del fatto che essendo figurativo non possa essere opposto nella sola parte denominativa osserva quanto segue:

- 1) E' opinione del Collegio che, qualora un Ricorrente presenti prova di essere titolare di un marchio validamente registrato presso un ufficio brevetti e marchi nazionale, internazionale e/o comunitario, il Collegio non possa astenersi dal ritenere detta registrazione valida. La competenza in merito al giudizio di nullità e/o validità di un marchio esula infatti da quelle affidate al Collegio, tale competenza è infatti riservata agli Uffici Brevetti e/o alla magistratura a seconda dei casi e delle giurisdizioni coinvolte.
- 2) In merito all'affermazione relativa all'inopponibilità del marchio della Ricorrente in quanto figurativo, il Collegio rileva come sia noto che la struttura dei nomi a dominio non permette tecnicamente la riproduzione di elementi figurativi, la confondibilità tra un nome a dominio ed un segno distintivo deve essere quindi valutata con riferimento alla sola parte denominativa del segno distintivo in discussione. In tal senso si veda: decisione kose.it - Crdd- 15 febbraio 2005. Questo concetto è ben espresso dall'opinione prevalente dei Collegi dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - WIPO: « omissis *Also, as figurative, stylized or design elements in a trademark are generally incapable of representation in a domain name, such elements are typically disregarded for the purpose of assessing identity or confusing similarity, with such assessment generally being between the alpha-numeric components of the domain name, and the dominant textual components of the relevant mark.*» (dato che gli elementi figurativi, stilizzati o di design che appaiono in un marchio, non sono generalmente rappresentabili in un nome a dominio, questi elementi non sono normalmente considerati per la valutazione dell'identità o della confondibilità, detta valutazione viene infatti generalmente fatta confrontando gli elementi alfanumerici del dominio con la componente testuale del marchio).
- 3) In merito all'osservazione della Resistente *che il marchio comunitario della Ricorrente essendo stato registrato l'8 maggio 2008 e quindi successivamente alla registrazione del dominio da parte della Resistente non costituisce un diritto anteriore, in quanto il marchio comunitario produce i suoi effetti soltanto dalla registrazione*, il Collegio osserva che il Regolamento Art. 3.6 (a) prevede che «*il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti... omissis.*» E' quindi importante sottolineare che, ai fini della sussistenza di quanto previsto dall'art.3.6 (a), al Ricorrente è richiesta la prova dell'esistenza di un proprio diritto su di un segno distintivo confondibile con il dominio contestato. Non è invece richiesta l'antiorità del diritto vantato. Antiorità che non rileva ai fini del giudizio di confondibilità richiesto ai sensi del suddetto Art.3.6 (a). L'antiorità

del diritto opposto ha invece rilevanza fondamentale ai fini della valutazione della malafede della Resistente nella registrazione del nome a dominio Art. 3.6 (c). In questo senso si veda l'opinione prevalente dei Collegi dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - WIPO: *«Registration of a domain name before a complainant acquires trademark rights in a name does not prevent a finding of identity or confusing similarity under the UDRP. The UDRP makes no specific reference to the date on which the holder of the trademark or service mark acquired rights. However, in such circumstances it may be difficult to prove that the domain name was registered in bad faith under the third element of the UDRP»* (La registrazione del dominio disputato prima che il Ricorrente abbia acquisito diritti di marchio su di un nome corrispondente non previene il giudizio di identità o confondibilità ai sensi del Regolamento (UDRP). Il Regolamento non specifica la data in cui il titolare del marchio abbia acquisito il diritto. In ogni caso in una circostanza simile può essere difficile provare che il dominio sia stato registrato in mala fede ...).

Premesso quanto sopra ed al fine di fugare poi ogni dubbio sulla necessità di considerare come valido diritto anteriore il marchio comunitario della Ricorrente, si richiama quanto ben espresso nella decisione *sonnenkraft.it* CRDD - 1 luglio 2010: *«Priva di pregio risulta altresì l'affermazione del Resistente, il quale, sostanzialmente, sostiene che la Ricorrente non ha diritti sul nome a dominio in quanto la registrazione del marchio comunitario "Sonnenkraft" è avvenuta successivamente rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione. A tal proposito la giurisprudenza italiana ha in più occasioni (vedasi da ultimo Cass. pen., II sez., ord. del 2.2.2010., n. 4217) affermato che la tutela del marchio deve essere retrodatata al giorno del deposito della domanda di registrazione.»*

- 4) Infine, in merito alle Registre dei domini *softwareload.de* e *softwareload.com* della Ricorrente, la Resistente sostiene che: **a)** in merito al *softwareload.de*, nessun diritto può essere vantato dalla Ricorrente in quanto *“l'efficacia di tale registrazione è evidentemente limitata al solo territorio tedesco, senza alcuna estensione al territorio italiano”*; e **b)** che analogamente nessun diritto possa essere vantato dalla Ricorrente per il *softwareload.com* in quanto registrato nel 2008 e quindi successivamente alla registrazione del dominio *softwareload.it* avvenuta il 23 marzo 2007. Il Collegio osserva che la peculiarità di Internet è quella di essere globale con la conseguenza che un nome a dominio ed il corrispondente sito possano essere visti da chiunque si colleghi alla rete indipendentemente dalla località in cui si trovi l'utente e dall'estensione che caratterizza il nome a dominio. Se è vero poi che in determinati particolari casi può trovare fondamento l'affermazione della Resistente, che, riportando la decisione del Tribunale di Roma (dominio *carpoint.msn.com* marchio *carpoint*, Trib. Roma, 09.03.2000 in *Giur. It.*, 2000, 1677), sostiene che *“non sussiste rischio di confusione per il pubblico fra segni distintivi, qualora l'uno contraddistingua un'attività rivolta esclusivamente ad un mercato estero, e l'altro contraddistingua invece un'attività esercitata esclusivamente sul mercato italiano, anche qualora il segno che si assume abusivo sia costituito da un domain name, mediante il quale anche dall'Italia sia accessibile il corrispondente sito Web”*, il Collegio rileva che nel presente caso, stante le differenze esistenti con quello oggetto della sentenza citata, la tesi della Resistente non merita accoglimento. In particolare per i seguenti motivi: 1) il sito della Ricorrente non è destinato al solo

mercato tedesco, come evidente dal fatto che tra i vari link disponibili ve ne sia anche uno al sito www.softwareload.eu vale a dire un sito rivolto ad un'utenza europea (il dominio softwareload.eu è sempre della Ricorrente ed è stato registrato nel 2006); 2) la Resistente ha un ufficio per le relazioni internazionali sito proprio in Germania, ne deriva quindi che l'attività della Resistente non è esclusivamente esercitata sul mercato italiano. In merito poi alla data di registrazione del dominio softwareload.com, il Collegio rileva che dalla scheda ufficiale del dominio (cd. WhoIs) questo risulta essere stato registrato il 1 aprile 2006, come correttamente indicato dalla Ricorrente, essendo invece il 2008 la data relativa ad un semplice aggiornamento dati.

Per quanto sin qui esposto, risulta accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio con un segno distintivo su cui la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento all'art.3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l'esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art.3.6 (b) del Regolamento deduce la presunzione dell'esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente. In particolare l'art.3.6(b) del Regolamento prevede che *“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 a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o 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, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Questo Collegio rileva che, dagli atti acquisiti da questa procedura, l'uso fatto dalla Resistente del dominio softwareload.it, sino a quando non è stato contestato dalla Ricorrente, consisteva nel reindirizzare gli utenti Internet verso il sito www.maneurope.com appartenente alla Resistente. Il sito www.maneurope.com, offre in particolare prodotti e servizi legati alla vendita di software. Il fatto quindi che il dominio softwareload.it, coincidente con i marchi ed i domini della Ricorrente, fosse utilizzato per reindirizzare gli utenti verso un sito che offre prodotti e servizi in concorrenza con quelli della Ricorrente non può essere considerato come un uso in buona fede *per offerta al pubblico di beni e servizi* (art.3.6.1(a)). In questo senso si sono espressi numerosi collegi internazionali e nazionali, si veda ad es: *Edmunds.com, Inc. v. Ult. Search, Inc.*, WIPO Case No. D2001-1319 (February 1, 2002) (*“registration and use of a domain name to redirect Internet users to websites of competing organizations constitutes bad faith registration and use under the Policy.”*); *Netwizards, Inc. v.*

Spectrum Enterprises, WIPO Case No. D2000-1768 (April 4, 2001) (“*Respondent’s registration and continued use of the contested domain name for re-directing Internet users, i.e., particularly customers and potential customers of the Complainant from the Complainant’s web site to the web site of Bestnet, Inc., a company which directly competes with the Complainant, constitutes bad faith and use.*”); Marriott International, Inc. v. Vladimir Kyznetsov, National Arbitration Forum Case No. FA95648 (October 24, 2000) (*bad faith where respondent registered the domain name <marriottrewards.com> and used it to route Internet traffic to another website that “promotes travel and hotel services . . . identical to the services offered by the Complainant”*). Non risulta altresì che la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al dominio registrato (art.3.6.1(b)). Non risulta infine che la Resistente stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato (art.3.6.1(c)).

Infine, riprendendo quanto previsto dal suddetto Art.3.6 (b) in merito al dovere della Resistente di provare un proprio diritto, il Collegio nota che la Resistente, sebbene abbia depositato una lunga replica iniziale seguita poi da una seconda memoria, non ha dimostrato in alcun modo di avere un diritto al dominio secondo quanto stabilito ai sensi del presente regolamento. La Resistente si è infatti limitata ad affermare che la registrazione è avvenuta secondo quanto previsto dal regolamento predisposto dalla naming authority e che il dominio “è stato utilizzato sin dalla sua registrazione per i propri scopi commerciali, proseguendo sul sito www.softwareload.it l’attività precedentemente svolta sul sito www.maneurope.com.”

Per quanto sin qui visto, il Collegio ritiene che non sussista alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l’art.3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

E’ quindi da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall’art.3.6 lettera b) del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

La Ricorrente ha dato ampia prova di aver lanciato il proprio portale Softwareload nel novembre 2006 attraverso i domini softwareload.de, softwareload.com e softwareload.eu. Dalla documentazione agli atti risulta altresì che la Resistente, attiva nel medesimo settore della Ricorrente, ben conosce il mercato del software in generale e quello tedesco in particolare. La stessa Resistente fornisce infatti ampia documentazione e documentata di essere distributore esclusivo di software prodotti da società tedesche. Infine, da quanto si rileva dal sito www.maneurope.com della Resistente, essa ha anche un ufficio che gestisce le relazioni internazionali in Germania ad Endingen. Tutti questi

elementi rendono plausibile la tesi della Ricorrente secondo cui la Resistente non potesse non conoscere i portali della Ricorrente ed i suoi marchi quando ha registrato il dominio softwareload.it. A questo proposito il Collegio nota come l'«actual knowledge», ovvero, la conoscenza al momento della registrazione di un dominio dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini.

La malafede emerge poi dal fatto che il sito a cui indirizza il dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali e proprio per la fornitura *online* di servizi confondibili con quelli offerti dalla Ricorrente. Il nome a dominio in contestazione appare quindi essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con il marchio della Ricorrente con l'intento di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, che erroneamente ritengano che vi sia un qualche legame fra la Ricorrente e la Resistente Art. 3.7 (d). In questo senso si vedano anche: decisione seweb.it - CRDD 10 marzo 2009 (*La malafede emerge poi anche dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di servizi identici a quelli offerti dalla Seeweb s.r.l. E' evidente quindi che la Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Seeweb s.r.l. per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito*); decisione centronefireworks.it - CRDD 10 marzo 2008 e decisione sonyvaio.it - CRDD 19 agosto 2008.

Il Collegio nota infine che, nell'assumere la presente decisione, grande rilevanza è stata data all'assenza di risposte puntuali all'ordinanza con cui il Collegio chiedeva alla Resistente di spiegare e documentare le motivazioni alla base della scelta del dominio in contestazione nonché le date di inizio e le modalità con cui tale dominio era stato utilizzato, ergo, dandole un'ulteriore possibilità di chiarire la propria posizione e dare prova di validi elementi da cui dedurre un suo legittimo interesse e/o diritto all'uso del dominio.

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio <softwareload.it> alla DEUTSCHE TELEKOM AG.

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

Milano, 14 aprile 2011

Dott. Fabrizio Bedarida