

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BICGRAPHIC.IT

Ricorrenti: BIC GRAPHIC EUROPE S.A. e BIC GRAPHIC EUROPE S.A. Italia Sede Secondaria rappresentate dall'avv. Dominika PARTELOVA

Resistente: Sig. Giuseppe TRISOLINI rappresentato dagli avv.ti Vanessa FRANCHINI e Paolo PETROSILLO

Collegio (unipersonale): Avv. Anna CARABELLI

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 23/03/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, le Ricorrenti BIC GRAPHIC EUROPE S.A. con sede in Tarragona, Spagna, Pol. Ind. Entrevias s/n e BIC GRAPHIC EUROPE S.A. Italia Sede Secondaria, con sede in via Tortona 33 Milano, rappresentate dall'avv. Dominika PARTELOVA, hanno introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio BICGRAPHIC.IT, assegnato al Resistente sig. Giuseppe TRISOLINI – V.le A. Moro, Castellana Grotte (Bari) rappresentato dagli avvocati Vanessa FRANCHINI e Paolo PETROSILLO. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali è risultato che:

- a) il dominio BICGRAPHIC.IT è stato assegnato al Resistente il 15/07/2010;
- 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 BICGRAPHIC.IT (21/03/2016) si viene indirizzati a una pagina web che riporta nell'intestazione la dicitura "Distributore Autorizzato Bic Graphic" e sotto una serie di immagini di modelli di penne, , alcuni bottoni che rimandano alla possibilità di richiedere modelli personalizzati, ad esempi di personalizzazioni, alle condizioni di contratto, al sito web di Paypal, alle modalità di pagamento e al catalogo. A piè di pagina è presente l'indicazione "Studi Web / studi di promozione pubblicitaria p.iva 05983000729 Email: info@bicgraphic.it Tot. Visite 6656 Contrada Monopoli, 3 70013 Castellana Grotte (Ba) Italy Tel. +39 0237920944".

Il 29/03/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria della Camera Arbitrale ha provveduto a inviare il reclamo e la documentazione allegata al Resistente, tramite raccomandata a.r. all'indirizzo fisico confermato dal Registro stesso nonché via e-mail informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Risultando la raccomandata contenente il reclamo e i relativi allegati consegnata all'assegnatario il 06/04/2016, la Segreteria ha indicato alle parti il giorno 12/05/2016 quale termine ultimo per il deposito di eventuale replica da parte del Resistente che vi ha provveduto in data 10/05/2016. La replica del Resistente è stata tempestivamente inoltrata dalla Segreteria alle Ricorrenti.

La Segreteria ha proceduto alla nomina dell'esperto avv. Anna CARABELLI, che ha accettato l'incarico in data 13/05/2016.

In pari data la Segreteria ha dato comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissato il termine per la decisione al 06/06/2016.

Il 17/05/2016 le Ricorrenti hanno richiesto la concessione di un termine di 7 giorni per il deposito di breve replica alle difese del Resistente.

Tale istanza è stata inoltrata dalla Segreteria all'esperto avv. Anna CARABELLI nonché al Resistente il quale, in data 18/05/2016, ha aderito alla richiesta delle Ricorrenti a condizione che gli venisse concesso analogo termine per ulteriore controreplica.

L'esperto avv. Anna CARABELLI, con ordinanza del 18/05/2016, ha concesso i predetti termini ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento Dispute, posponendo il termine per la decisione al quindicesimo giorno successivo alla data fissata per il deposito dell'ultimo scritto difensivo delle parti.

Le controrepliche di Ricorrenti e Resistente, depositate nei termini, sono state inoltrate dalla Segreteria all'esperto avv. Anna CARABELLI rispettivamente in data 24/05/2016 e 06/06/2016, con termine per la decisione al 27/06/2016.

Allegazioni delle Ricorrenti

Le Ricorrenti espongono che:

- il Gruppo BIC è leader nel settore degli articoli di cancelleria, degli accendini, dei rasoi e degli articoli promozionali;
- tali prodotti sono contrassegnati dal marchio BIC, di titolarità di Société BIC e oggetto di numerose registrazioni nazionali, internazionali e comunitarie (cfr. Allegato 6.1);

- BIC Graphic è una delle 4 maggiori divisioni del Gruppo BIC, dedicata alla vendita di prodotti a marchio BIC personalizzabili con logo o iscrizioni di terzi;
- BIC Graphic Europe, società sussidiaria con sede principale in Spagna e sede secondaria in Italia (cfr. Allegati 1.1 e 1.2), operante nel territorio di Europa, Medioriente e Africa, è autorizzata all'utilizzo del marchio BIC a livello mondiale (cfr. Allegato 4);
- Société BIC, quale titolare del marchio BIC, è titolare altresì di più di 30 nomi a dominio riproducenti la denominazione sociale di BIC Graphic (cfr. Allegato 6.2);
- BIC Graphic e BIC Graphic Europe realizzano - o altrimenti acquistano dal Gruppo BIC, tramite il sito bicgraphic.com ovvero via telefono o e-mail - prodotti a marchio BIC al fine di personalizzarli con il logo di terzi, senza tuttavia vendere tali prodotti direttamente al cliente finale titolare del logo. Ai fini della distribuzione esse si avvalgono infatti di una vasta rete di intermediari commerciali e rivenditori indipendenti, i quali acquistano da BIC Graphic i prodotti personalizzati e li rivendono al cliente finale.
- Tra i 10.000,00 rivenditori attualmente attivi figura anche, dal 2005, Studi Web S.r.l., società di cui il Resistente è legale rappresentante;
- BIC Graphic informa i propri rivenditori sull'importanza del marchio BIC con ampia documentazione di tipo legale e di marketing (cfr. Allegati 5.2, 5.3 e 13).

Sui motivi di ricorso le Ricorrenti rilevano che:

- il Nome a Dominio riproduce integralmente il marchio BIC nonché la denominazione sociale BIC Graphic;
- il Resistente non ha diritto all'uso del Nome a Dominio sebbene sia rivenditore indipendente delle Ricorrenti, in quanto: a) non ne ha mai richiesto l'autorizzazione ai titolari del marchio BIC e della denominazione sociale BIC Graphic; b) non vi è necessità di registrare un nome a dominio corrispondente a un segno distintivo altrui per promuovere la propria attività commerciale;
- il Resistente ha registrato e utilizza il Nome a Dominio in mala fede dal momento che:
 - a) è a conoscenza da oltre 10 anni dell'esistenza del marchio BIC e della divisione BIC Graphic (cfr. Allegato 12);
 - b) sul sito Internet individuato dal Nome a Dominio, utilizza per presentarsi espressioni quali "Bi.Com", tali da indurre gli utenti di Internet a considerare il Resistente come parte del Gruppo BIC;
 - c) ha addirittura creato un logo fortemente ispirato al marchio figurativo BIC;
 - d) ha aggiunto sul predetto sito Internet l'indicazione "distributore autorizzato BIC Graphic" solo a seguito della ricezione di una lettera di diffida da parte di BIC Graphic (cfr. Allegati 9 e 10);

e) con registrazione al sito web di Bicgraphic avvenuta in data 18 novembre 2015, ha accettato e si è impegnato a rispettare la Policy di BIC in materia di diritti di proprietà intellettuale, la quale vieta ai distributori di utilizzare all'interno di nomi di dominio i termini "bic", "norwood", "Immagine" o qualsiasi altra parola ad essi simile nella grafia o nella pronuncia (cfr. Allegato 13).

La malafede del Resistente è ulteriormente dimostrata dal fatto che la registrazione del Nome a Dominio:

- e) induce gli utenti di Internet a ritenere che il Resistente sia associato con BIC Graphic a un livello superiore rispetto agli altri rivenditori;
- f) fa sì che, digitando su google.it le parole chiave "bicgraphic italia", tra i risultati della ricerca il sito Internet del Resistente compaia prima di quello delle Ricorrenti (cfr. Allegato 11).

Alla luce delle argomentazioni suesposte, le Ricorrenti chiedono il trasferimento in loro favore del Nome a Dominio.

Posizione del Resistente

Il Resistente respinge le argomentazioni e la richiesta delle Ricorrenti esponendo che:

- il Resistente ha registrato il Nome a Dominio a proprio nome al solo fine di concederne l'utilizzo a Studi Web S.r.l., società di cui è socio e amministratore e che svolge l'attività di "rivenditore indipendente" delle Ricorrenti;
- in base alla prassi WIPO, un rivenditore o distributore autorizzato può utilizzare in buona fede un nome a dominio corrispondente al marchio registrato del proprio concedente purché rispetti i requisiti delineati nella celebre decisione WIPO "Oki Data" (D2001-0903).
- tali requisiti sono pienamente rispettati nel caso di specie in quanto:
 - a) sul sito Internet individuato dal Nome a Dominio, Studi Web offre effettivamente in vendita prodotti a marchio BIC e solo ed esclusivamente quelli;
 - b) la dicitura "Distributore autorizzato BIC GRAPHIC" che appare con evidenza nell'home page del sito e i dati societari e i contatti di Studi Web riportati a piè di pagina, indicano chiaramente che il sito è gestito da Studi Web, distributore autorizzato delle Ricorrenti e non dalle Ricorrenti stesse;
 - c) il Resistente non ha impedito al titolare del marchio di registrare e utilizzare nomi a dominio con il proprio marchio, posto che il Gruppo BIC è titolare di più di 50 nomi a dominio "bicgraphic";
- ai fini della procedura di riassegnazione di un nome a dominio rileva la titolarità dei diritti sul nome a dominio stesso e non la necessità di avvalersene;

- scopo di tale procedura non è quello di risolvere qualsiasi controversia in materia di nomi a dominio, ma solo quello di contrastare il fenomeno del cybersquatting;
- la pretesa accettazione da parte del Resistente della Policy dei Ricorrenti in materia di diritti di proprietà intellettuale – avvenuta, a detta dei Ricorrenti, nel novembre 2015- oltre a non essere provata, è assolutamente irrilevante in quanto:
 - a) esula dall’oggetto del presente procedimento di riassegnazione;
 - b) non è idonea a provare la sussistenza di malafede nel Resistente al momento della registrazione del Nome a Dominio, avvenuta nel 2010.

Motivi della decisione

Il presente procedimento (del tutto diverso da un procedimento giurisdizionale per natura, finalità e disciplina) è specificatamente regolato dalle norme del Regolamento Dispute che subordinano il trasferimento del nome a dominio sottoposto ad opposizione alla sussistenza di tutte e tre le condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell’art. 3.6, la cui prova incombe al ricorrente.

Le suddette condizioni (identità e confondibilità del nome a dominio; assenza di diritto o titolo al nome a dominio in capo al resistente; mala fede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio) devono essere concorrenti; di conseguenza, l’assenza di anche una sola di esse determina il rigetto dell’istanza del ricorrente.

Tutto ciò premesso, per ragioni di opportunità si ritiene di dover procedere alla disamina dei predetti requisiti secondo un ordine diverso rispetto al consueto, ossia partendo dalla valutazione della sussistenza di un diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Sul requisito di cui alla lett. b) dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute

L’art. 3.6 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”*.

In base all'orientamento espresso dalle decisioni rese dai Panelist del WIPO Arbitration and Mediation Center, un rivenditore o distributore autorizzato di beni o servizi contrassegnati da un determinato marchio può utilizzare in buona fede un nome a dominio corrispondente al marchio registrato dal proprio concedente, purché rispetti i requisiti elencati nella ormai celebre decisione *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.* (WIPO Case D2001-0903) e che possono essere così riassunti:

- a) Il Resistente deve effettivamente utilizzare il sito Internet individuato dal nome a dominio allo scopo di offrire i beni o servizi in questione;
- b) Su detto sito Internet devono essere offerti esclusivamente i beni e/o servizi contrassegnati dal marchio del concedente;
- c) La relazione del registrante con il titolare del marchio deve risultare chiaramente dal sito Internet, allo scopo di non ingenerare nell'utente del sito la falsa convinzione di trovarsi sul sito ufficiale del titolare del marchio.
- d) Il Resistente non deve cercare di monopolizzare il mercato dei nomi a dominio contenenti il marchio del concedente, impedendo in tal modo a quest'ultimo di riflettere il suo marchio in un corrispondente nome a dominio.

Tale orientamento, noto come "OKI Data principles" e ripreso in numerose successive decisioni (cfr. tra le più recenti *The Procter & Gamble Company v. Tuan Nguyen Xuan, NHTM / Tuan Nguyen*, Caso N. D2016-0081; *The Procter & Gamble Company v. T. Aboulgit*, Caso n. DNL2016-0001; *Marico Limited v. Domain Privacy Service FBO Registrant / Arshiya Merchant, USA Wholesale & Retail Store Inc*, Caso n. D2015-1881; *Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA v. Andy Lau*, Caso N. D2015-1536; *Nitesite Limited v. Dan Cox, Nitesite LLC, Justin Larsen*, Caso n. D2015-1318)) può dirsi ormai consolidato.

Esso costituisce l'orientamento prevalente e consolidato, c.d. "consensus view", (cfr. *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition*).

I cosiddetti Oki Data Principles sono stati peraltro estesi anche ai rivenditori non autorizzati, ossia quelli non legati al titolare del marchio da un vincolo contrattuale (cfr. sul punto *Marico Limited v. Domain Privacy Service FBO Registrant / Arshiya Merchant, USA Wholesale & Retail Store Inc*, Caso N. D2015-1881; *Pangaea Laboratories Ltd, Pacific Direct Intertrading Pty Ltd v. Astrix Pty Ltd*, Caso n. DAU2015-0013; *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent*, Caso n. D2004-0481; *DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds*, Caso n. D2001-0160).

Posto che il Regolamento Dispute italiano è modellato sulla UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) dell'ICANN, è consuetudine tra i PSRD

(Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute) italiani fare riferimento, nelle proprie decisioni, alle decisioni WIPO (cfr. a mero titolo di esempio le decisioni di questa Camera Arbitrale <ceresbeer.it> del 18.05.2016; <axamps.it> del 01.03.2016; <imcocoookingsystem.it> dell'11.02.2015; <bottega-veneta.it> del 02.05.2014; <liear.it> del 24.04.2013; <volvobus.it> del 25.10.2012; <voguemodel.it> del 09.12.2009).

Ne consegue che gli OKI Data Principles sono applicabili alla controversia in esame.

Nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dalla decisione Oki Data Americas perché possa affermarsi che il rivenditore di beni contrassegnati da un marchio altrui ha utilizzato/utilizza in buona fede un nome a dominio corrispondente a tale marchio, devono considerarsi soddisfatti. Ed infatti alla luce della documentazione in atti:

- a) il Nome a Dominio, registrato a nome del Resistente, viene da sempre utilizzato dalla Studi Web S.r.l. di cui il Resistente è socio e amministratore per offrire in vendita beni contrassegnati dal marchio BIC, attraverso il sito corrispondente al Nome Dominio medesimo (cfr. Allegato 10 delle Ricorrenti). La circostanza non è contestata dalle Ricorrenti ed è supportata dai documenti prodotti da entrambe le parti;
- b) all'interno di tale sito non sono esibiti né offerti in vendita prodotti contrassegnati da marchi diversi (cfr. Allegato 10 delle Ricorrenti);
- c) la relazione esistente tra registrante e titolare del marchio risulta esplicitata sia nella home page del sito (cfr. la dicitura "*distributore autorizzato BIC Graphic*" presente nell'intestazione), sia nella sezione "Condizioni di vendita" ("*Tutti gli articoli in vendita sono a marchio originale Bic e prodotti dalla casa madre Bic Graphic Europe. Tutti i marchi e la loro denominazione sono tutti registrati e appartenenti a Bic Graphic Europe in concessione a Studi Web S.r.l.*"). Peraltro, sia in calce alla home page, sia nella predetta sezione "Condizioni di vendita", sono indicate la denominazione sociale e le informazioni di contatto della Studi Web S.r.l. (cfr. Allegato 10 delle Ricorrenti);
- d) non vi è prova che il Resistente stia cercando di monopolizzare il mercato dei nomi a dominio contenenti il marchio e la denominazione sociale delle Ricorrenti, risultando invece che: i) il Resistente ha registrato un solo nome a dominio "bicgraphic"; ii) le Ricorrenti sono titolari di più di 50 nomi a dominio "bicgraphic" (cfr. Allegato 6.2 delle Ricorrenti).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non provato il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 3.6. Le considerazioni sopra esposte in merito alla necessaria concorrenza dei tre requisiti rendono superfluo l'esame degli ulteriori presupposti previsti alle lettere a) e c).

Sulle ulteriori questioni sollevate dalle Ricorrenti

Nel proprio Reclamo le Ricorrenti hanno anche lamentato la creazione da parte del Resistente di un logo fortemente ispirato al marchio figurativo BIC nonché l'utilizzo, sul sito individuato dal Nome a Dominio, di espressioni (quali "Bi.Com") tali da indurre l'utente della Rete a considerare il Resistente come parte del Gruppo BIC.

Le suddette questioni, così come quelle relative agli asseriti obblighi contrattuali assunti dal Resistente nei confronti delle Ricorrenti in materia di diritti di proprietà intellettuale, esulano dalla competenza di questo Collegio, in quanto la procedura di cui al Regolamento Dispute ha come unico scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del Nome a Dominio, e che il Nome a Dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede (cfr. art. 3.2 del Regolamento Dispute).

Esse potranno essere sottoposte dalle Ricorrenti ad altra autorità giudicante individuata come competente: il procedimento di cui al Regolamento Dispute infatti, non avendo natura giurisdizionale, non preclude il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato (art. 3.4 del Regolamento Dispute).

P.Q.M.

Il Collegio rigetta il reclamo.

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

Milano, 22 giugno 2016

Avv. Anna CARABELLI