

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

PILEJE.IT

Ricorrente: PILEJE S.A.S.
rappresentata dall'avv. Elena Granatello

Resistente: NUTRI-MAG S.R.L.
rappresentata dagli avv.ti Antonio Franchi e Marco Plankensteiner

Collegio (unipersonale): Dott. Luca Barbero

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 24 ottobre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 26 ottobre 2011, la società francese Pileje sas, rappresentata dall'avv. Elena Granatello, 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 PILEJE.IT, assegnato a NUTRI-MAG S.R.L.

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

- a) il dominio PILEJE.IT è stato creato il 1° luglio 2004 ed è attualmente assegnato a Nutri-mag s.r.l.;
- 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.pileje.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "dominio riservato" e vengono indicati un indirizzo e-mail e un numero verde.

Il 27 ottobre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati della Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Nutri-mag s.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica.

Il 7 novembre la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 4 novembre e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 29 novembre 2011.

In data 29 novembre perveniva dalla Registrante, rappresentata dagli avv.ti Antonio Franchi e Marco Plankensteiner, la replica via e-mail e in duplice copia cartacea. In pari data il plico veniva spedito alla Ricorrente e anticipato a mezzo e-mail.

Il 30 novembre il dott. Luca Barbero accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 1° dicembre.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico al proprio marchio PILEJE, oggetto della registrazione di marchio internazionale n. 770398 del 5 luglio 2001, nelle Classi 5, 29, 30 e 32, e della registrazione di marchio comunitario n. 3087038, con domanda depositata il 7 marzo 2003 e concessa il 14 giugno 2004, nelle Classi 3, 5, 29, 30, 31 e 32.

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato viene usato da parte della Resistente per pubblicizzare prodotti affini a quelli della Ricorrente, creando confusione per i consumatori ed inducendoli a ritenere che i prodotti PILEJE sono commercializzati su Internet dalla Resistente. Afferma inoltre che la registrazione del nome a dominio contestato costituisce una forma di agganciamento parassitario alla fama della Ricorrente.

Per quanto riguarda il secondo requisito previsto dal Regolamento Dispute (art. 3.6), la Ricorrente afferma che in data 14 aprile 2000 aveva sottoscritto un primo accordo di distribuzione in esclusiva per il territorio italiano dei prodotti a marchio PILEJE. Tale rapporto di distribuzione commerciale con la Resistente sarebbe proseguito fino a tutto il 2004, quando la Ricorrente, a seguito di divergenze insorte con la Resistente in merito agli obiettivi di promozione dei propri prodotti, decise di porre termine al contratto di distribuzione, con effetto a partire dal 1 luglio 2005.

In seguito alla cessazione del rapporto di distribuzione con la Resistente, la Ricorrente ha deciso di aprire una propria filiale italiana, denominata Pileje Srl, con il compito di organizzare la distribuzione dei prodotti a marchio PILEJE sul territorio italiano.

Nel corso delle attività preparatorie dell'avvio della distribuzione dei prodotti, la Ricorrente sarebbe venuta a conoscenza dell'avvenuta registrazione, nel 2004, del nome a dominio contestato a nome della Resistente.

La Ricorrente sostiene che la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato da parte della Ricorrente sono illegittimi in quanto tra le parti non sussiste più alcun rapporto contrattuale e la Resistente non sarebbe in alcun modo autorizzata a distribuire prodotti a marchio PILEJE né a fare uso di tale marchio.

La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente:

i) non sta utilizzando il nome a dominio contestato in buona fede, in quanto ha sempre espressamente riconosciuto l'esclusiva titolarità del marchio PILEJE in capo alla Ricorrente, essendo a conoscenza del divieto di usare il marchio come nome a dominio;

ii) non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio contestato;

iii) non sta utilizzando il nome a dominio contestato per un uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato, in quanto il nome a dominio <pileje.it> è reindirizzato su un sito ove sono pubblicati un indirizzo email info@pileje.it e un numero verde gestiti direttamente dalla Resistente ed ai quali potenziali clienti e fornitori della Ricorrente si rivolgerebbero per richiedere informazioni o inviare documenti.

La Ricorrente precisa di aver richiesto, senza esito, alla Resistente di rinunciare al nome a dominio contestato, come da lettera raccomandata inviata alla Resistente in data 6 dicembre 2010 ed allegata al Reclamo.

Per quanto riguarda il requisito della malafede all'atto della registrazione, la Ricorrente

sottolinea che il marchio PILEJE viene utilizzato dalla Ricorrente per contraddistinguere i propri prodotti accreditati sul mercato in ben 14 Paesi e che tale circostanza era ben nota alla Resistente in virtù del contratto di distribuzione sottoscritto in data 14 gennaio 2000 con la Ricorrente, nel quale riconosceva alla Ricorrente la titolarità del marchio PILEJE e non veniva autorizzata ad utilizzare il marchio come nome a dominio.

La Ricorrente afferma inoltre che nel successivo contratto di distribuzione stipulato nell'anno 2003, era prevista una clausola, all'articolo 7, in virtù della quale veniva fatto espresso divieto alla Resistente di utilizzare il marchio PILEJE come denominazione sociale, denominazione commerciale e come nome a dominio.

La Ricorrente sostiene pertanto che la Resistente sta tentando di attirare a sé potenziali acquirenti e fruitori dei prodotti PILEJE creando una situazione atta a produrre il convincimento che vi sia una qualche relazione industriale o commerciale con la Ricorrente, oltre che sfruttando illecitamente la notorietà del marchio ed i pregi dei prodotti PILEJE.

Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio contestato da parte della Resistente costituirebbe un caso di *domain squatting*, ossia di accaparramento di un marchio altrui registrato come nome a dominio in malafede con finalità commerciali.

La Ricorrente afferma inoltre che l'effettiva conoscenza del marchio della Ricorrente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato costituisce prova della sua malafede all'atto della registrazione. Quale ulteriore circostanza a prova della malafede della Resistente, la Ricorrente sostiene che la registrazione e l'uso di un nome a dominio per reindirizzare gli utilizzatori di Internet su siti web di soggetti concorrenti costituiscono comportamenti in malafede.

Posizione della Resistente

Con riferimento ai marchi registrati sui quali la Ricorrente ha fondato il Reclamo, la Resistente rileva che :

- i) il marchio internazionale citato dalla Ricorrente è in realtà un marchio semifigurativo costituito dalla dicitura "Pileje – La micronutrition";
- ii) il marchio comunitario depositato dalla Ricorrente in data 7 marzo 2003 sarebbe nullo ai sensi dell'articolo 53 i a) del Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario per conflitto con il marchio italiano PILEJE depositato dalla Resistente in data anteriore, precisamente il 18 novembre 2002.

Sulla base di tali considerazioni, la Resistente sostiene che la Ricorrente non può vantare alcun diritto sul marchio denominativo PILEJE e sul nome a dominio contestato.

La Ricorrente contesta inoltre le asserzioni della Ricorrente in tema di confusione e associazione dei segni per i consumatori e di illecito anticoncorrenziale, indicando che i prodotti commercializzati dalla Resistente, afferenti ad un programma dietetico basato sulla c.d. "alimentazione proteinata" come descritti sul sito www.nutrimag.it, sarebbero del tutto diversi e pertanto non confondibili con quelli della Ricorrente, costituiti da probiotici e prebiotici, protettori cellulari e complementi nutrizionali (come descritti sul sito www.pilejeitalia.com della Ricorrente).

La Resistente afferma di avere diritto all'assegnazione e all'utilizzo del nome a dominio contestato in considerazione della titolarità del marchio italiano PILEJE e sostiene che, in virtù della differenza tra i prodotti commercializzati, non sussiste il tentativo di sviamento della clientela

menzionato dalla Ricorrente né una violazione del marchio registrato della Ricorrente.

Con riferimento ai rapporti contrattuali con la Ricorrente, la Resistente sostiene che, sulla base di una clausola del contratto stipulato tra le parti in data 14 gennaio 2000 (articolo 5, quinto alinea), secondo la quale la Ricorrente era “autorizzata a vendere i prodotti con i marchi e le denominazioni determinati da Pileje e che appartengono a Pileje nonché con i propri marchi”, la Resistente avrebbe avuto pieno diritto a registrare il marchio italiano PILEJE a suo nome nonché ad essere titolare del nome a dominio contestato <pileje.it>.

Secondo la Resistente, non rileva la circostanza che la registrazione del nome a dominio contestato sia stata effettuata dalla Resistente senza autorizzazione da parte della Ricorrente e al di fuori di qualsiasi previsione nell'accordo di distribuzione esclusiva, in quanto, in funzione della titolarità del marchio italiano PILEJE, la Resistente era pienamente autorizzata e legittimata a registrare un nome a dominio corrispondente al proprio marchio.

La Resistente sottolinea inoltre che la registrazione del nome a dominio contestato risale al 2004, mentre la contestazione da parte della Ricorrente risale al dicembre 2010, senza che prima sia stata avanzata alcuna contestazione in merito. La Resistente sostiene inoltre che la registrazione, da parte della Ricorrente, del nome a dominio <pilejeitalia.it> può considerarsi effettuata in violazione del marchio italiano PILEJE della Ricorrente.

La Resistente sostiene quindi di essere legittimata ad usare il nome a dominio contestato in quanto:

i) la Resistente utilizza in buona fede il nome a dominio contestato, identico al proprio marchio registrato, senza arrecare alcun nocumento alla Ricorrente, stante la commercializzazione di prodotti “del tutto diversi”;

ii) la Ricorrente non è titolare di un proprio diritto sul nome a dominio, poiché il marchio comunitario su cui si fonda il reclamo deve essere considerato nullo;

iii) la Resistente non sta utilizzando il nome a dominio contestato con l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato, posto che la Ricorrente si occupa di micro nutrizione, mentre la Resistente vende prodotti a basso contenuto calorico per diete lipolitiche.

La Resistente contesta inoltre le asserzioni della Ricorrente in merito alla sua presunta malafede all'atto della registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato, sostenendo che le valutazioni delle previsioni dei contratti sottoscritti tra le parti nel 2000 e nel 2003 sono inconferenti ai fini della presente procedura e ribadendo la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio contestato sulla base del proprio marchio registrato PILEJE.

La Resistente sottolinea inoltre che il nome a dominio contestato non sarebbe reindirizzato su siti di soggetti concorrenti “poiché, innanzitutto, non vi è un reindirizzamento a un sito e, poi perché Nutri-Mag non è soggetto concorrente”.

Infine, la Resistente porta a conoscenza del Collegio la circostanza, non menzionata nel Reclamo, che un ricorso in via cautelare ex art. 700 c.p.c. era stato presentato in data 1 febbraio 2011 dalla Ricorrente presso il Tribunale di Genova, mirato ad ottenere l'inibitoria dell'uso del marchio PILEJE e del nome a dominio contestato da parte della Resistente. Tale ricorso, sottolinea la Resistente, è stato respinto dal Giudice adito, il quale ha indicato che il marchio PILEJE “non risulta sia mai stato in concreto utilizzato per contraddistinguere beni prodotti o commercializzati in regime di concorrenza con la società francese” e che “il possesso del dominio <pileje.it>, di fatto

inutilizzato, non sembra aver prodotto alcun inconveniente per l'attività commerciale delle ricorrenti, né sono state illustrate le ragioni per cui potrebbe produrlo”.

La Resistente ritiene pertanto che sia stata riconosciuta con tale pronuncia l'inesistenza di comportamenti illegittimi e la piena legittimità della titolarità del marchio italiano PILEJE e del nome a dominio contestato.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Resistente chiede che venga disposto il rigetto del Reclamo, concludendo che, diversamente, sussisterebbero due statuizioni contrarie in merito alla medesima questione tra le stesse parti, in assenza di circostanze o fatti nuovi, in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e con le norme del Regolamento Dispute, in particolare l'articolo 3.3, che prevede divieti di procedibilità al fine di evitare un possibile contrasto tra la decisione e una statuizione giurisdizionale.

Motivi della decisione

a) Questione preliminare: rapporti con il precedente procedimento cautelare (concluso)

Come menzionato nei paragrafi precedenti, la Resistente ha informato il Collegio di un precedente ricorso cautelare ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. presentato dalla Ricorrente prima dell'introduzione della presente procedura e conclusosi con il rigetto del ricorso da parte del giudice adito.

Per quanto riguarda le statuizioni del giudice cautelare, il Collegio osserva che sono state pronunciate nell'ambito di una procedura avente finalità diverse da quelle rilevanti nella procedura di riassegnazione. In particolare, i provvedimenti richiesti al giudice ex art. 700 c.p.c. sono diretti ad assicurare, in via provvisoria e strumentale, gli effetti della decisione di merito sul presupposto della sussistenza del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto vantato dal ricorrente.

Dall'esame del provvedimento, allegato alla Risposta, emerge che il giudice ha ritenuto che la Ricorrente non avesse prospettato in concreto circostanze di fatto idonee ad integrare la situazione di pericolo che l'articolo 700 c.p.c. richiede come presupposto della tutela cautelare.

Non è stato infatti ritenuto provato, in quella sede, il pregiudizio imminente ed irreparabile agli interessi della Pileje attraverso la registrazione e l'uso del marchio italiano PILEJE da parte della Resistente, in quanto “non è stato in concreto utilizzato per contraddistinguere beni prodotti o commercializzati in regime di concorrenza con la società francese”. In relazione al nome a dominio <pileje.it>, il giudice ha inoltre osservato che la Ricorrente non ha illustrato le ragioni per cui la registrazione del nome a dominio, “di fatto inutilizzato”, potrebbe aver prodotto o produrre nell'immediato futuro un “inconveniente per l'attività commerciale della Ricorrente”.

Diversamente dal procedimento giurisdizionale in via cautelare, la procedura di riassegnazione ha come 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 (Articolo 2 del Regolamento Dispute). Come noto, tale procedura non ha natura giurisdizionale e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura ordinaria (ovvero all'arbitrato).

Inoltre, l'articolo 3.3 del Regolamento prevede che la procedura di riassegnazione non possa essere attivata se in relazione al nome a dominio oggetto dell'opposizione sia già pendente un giudizio

innanzi al giudice ordinario (o un giudizio arbitrale ex art. 806 c.p.c. o un arbitrato ex art. 2 del Regolamento) e che, qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario (o un arbitrato rituale ex art. 806 c.p.c. o un arbitrato ex art. 2 del Regolamento) sia introdotto in pendenza della procedura, essa si estingue.

Per quanto consta al Collegio, non esistono, al momento della redazione della presente decisione, altri procedimenti giurisdizionali o arbitrali pendenti in relazione al nome a dominio contestato ed il Collegio procederà pertanto con l'esame della questione sulla base dei tre requisiti previsti dal Regolamento.

b) 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..."*.

Il Ricorrente ha fornito prova della titolarità del marchio comunitario denominativo PILEJE, depositato, con il n. 3087038, in data 7 marzo 2003 e concesso il 14 giugno 2004, nelle Classi 3, 5, 29, 30, 31 e 32.

Nonostante la Resistente affermi che tale marchio si debba considerare nullo in quanto contrasterebbe con il proprio marchio italiano depositato il 18 dicembre 2002 nella classe 29, dall'esame della documentazione agli atti non risulta a questo Collegio che il marchio comunitario della Ricorrente sia stato oggetto di contestazione da parte della Resistente - né da terze parti -, in sede di opposizione o successivamente alla registrazione, prima dell'avvio della presente procedura di riassegnazione.

Il nome a dominio contestato è peraltro identico alla denominazione sociale della Ricorrente, altro segno distintivo aziendale che può validamente essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità con il nome a dominio contestato.

Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato l'identità del nome a dominio contestato con un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui questi vanta diritti ai sensi dell'articolo 3.6 I comma, lett. a) del Regolamento.

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

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"*.

Ai fini della valutazione dell'esistenza di un legittimo interesse da parte della Resistente in relazione al nome a dominio contestato, il Collegio non ritiene sufficiente la circostanza che la Resistente sia titolare di un marchio italiano PILEJE.

Le disposizioni del Regolamento prevedono che il Resistente possa dimostrare l'esistenza di un proprio titolo o legittimo interesse in relazione a un nome a dominio in conseguenza del fatto che è esso "conosciuto, personalmente, come associazione o come ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio".

E' senz'altro ragionevole ritenere che il titolare di un diritto di marchio sia conosciuto con tale marchio e, quindi, con il corrispondente nome a dominio. Tuttavia, non si tratta di una presunzione assoluta. In alcuni casi, infatti, un marchio può essere stato registrato in circostanze che indicano che il titolare lo ha depositato con il fine di trarre un indebito vantaggio dal titolare del marchio preesistente.

Nel caso in esame, il marchio della Resistente è stato depositato nel dicembre 2002, durante la vigenza del contratto di distribuzione stipulato nel 2000 con la Ricorrente. Tale contratto prevedeva la facoltà per il Resistente di vendere prodotti con i marchi della Ricorrente ed anche con i propri marchi, ma non concedeva alcuna autorizzazione alla Resistente di registrare a proprio nome il marchio PILEJE, corrispondente alla denominazione sociale della Ricorrente.

Attraverso il contratto di distribuzione stipulato con la Ricorrente nel 2003, la Resistente si è inoltre impegnata espressamente a non utilizzare il marchio PILEJE come denominazione sociale, come denominazione commerciale e come nome a dominio, nonché a non depositare e a non essere titolare di marchi corrispondenti.

Il Collegio ritiene pertanto che le registrazioni da parte della Resistente del marchio italiano PILEJE, nel 2002, e del nome a dominio contestato, nel luglio 2004, non fossero supportati dal consenso del titolare all'uso dei propri segni distintivi.

La Resistente sostiene che il nome a dominio contestato non sia idoneo a sviare la clientela della Ricorrente, posto che la Ricorrente si occupa di micro nutrizione, mentre la Resistente vende prodotti a basso contenuto calorico per diete lipolitiche. Dalla documentazione prodotta agli atti risulta tuttavia che, *prima facie*, i prodotti alimentari della Resistente sono commercializzati con il marchio NUTRIMAG. Inoltre, è stato evidenziato che il nome a dominio contestato è stato ed è tuttora reindirizzato su una pagina ove compaiono meramente la dicitura "Dominio Riservato" e un invito agli utenti che desiderino ulteriori informazioni a scrivere all'indirizzo email info@pileje.it e a contattare un numero verde riconducibile alla Nutrimag Srl.

Da quando sopra esposto si evince che la Resistente non è conosciuta con il nome "Pileje" corrispondente al nome a dominio contestato.

Non si ritiene allo stesso tempo provata anche la circostanza che il titolare, 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 o servizi". Infatti, se l'uso del nome a dominio contestato nel periodo compreso tra la registrazione, avvenuta nel luglio 2004, e la risoluzione del contratto avente effetto dal luglio 2005, non può definirsi un uso in buona fede in quanto la Resistente non era autorizzata a utilizzare il nome a dominio contestato per il proprio sito, a maggior ragione deve ritenersi che l'uso del nome a dominio - per quanto consta a questo Collegio rimasto invariato rispetto a quanto sopra descritto -, non possa ritenersi in epoca successiva alla risoluzione del contratto di distribuzione un uso giustificato ed in buona fede.

Parimenti, il Collegio non ritiene che la Resistente stia facendo del nome a dominio contestato un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato. E' infatti probabile che l'utenza italiana della

Ricorrente possa essere indotta in confusione all'origine circa la titolarità del nome a dominio contestato e l'affiliazione o approvazione del sito della Resistente, sul quale peraltro non è stato pubblicato nemmeno un disclaimer che possa limitare il rischio di confusione o di associazione con la Ricorrente e la sua filiale italiana.

La Resistente ha inoltre osservato che la contestazione del nome a dominio in esame è stata effettuata tardivamente, essendo stata inviata una prima lettera di diffida nel dicembre 2010, più di sei anni dopo la registrazione del nome a dominio contestato. Sul punto, il Collegio ritiene che, sussistendo gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento per la riassegnazione di un nome a dominio, la mancanza di una tempestiva contestazione del dominio da parte della titolare del corrispondente marchio non pregiudica e non fa decadere dalla possibilità per essa di far valere i propri diritti anche a distanza di anni dalla registrazione. Si deve inoltre escludere che la mancanza di una tempestiva contestazione possa far insorgere in capo alla Resistente un diritto sul nome a dominio contestato (si veda in tal senso la pronuncia del Collegio nella procedura di riassegnazione OBSESSIVE.IT).

Alla luce di quanto precede, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 I comma, lette. b) del Regolamento.

d) 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 stato registrato e venga usato in malafede.

Alla luce dei rapporti contrattuali esistenti tra la Ricorrente e la Resistente sin dal 2000, è evidente che la Resistente fosse a conoscenza del segno PILEJE della Ricorrente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato, nel luglio 2004.

Come indicato nei paragrafi precedenti, la registrazione del nome a dominio era stata espressamente vietata alla Resistente attraverso una clausola inserita nel contratto di distribuzione siglato dalle parti nel 2003 e pertanto deve ritenersi che la registrazione del nome a dominio contestato sia stata effettuata in malafede.

In relazione all'uso del nome a dominio contestato, si osserva che il dominio è stato in passato, ed è attualmente, reindirizzato su una pagina ove sono meramente indicati un indirizzo email e un numero telefonico, che risulta riconducibile alla Resistente. Sul sito non vengono inoltre pubblicate ulteriori informazioni di sorta in relazione ai rapporti tra l'attività e / ovvero i prodotti o servizi promossi dai gestori del sito ed il marchio PILEJE, con cui sono commercializzati i prodotti della Ricorrente e della sua filiale italiana.

Alla luce di quanto precede, è pertanto probabile che gli utenti della Ricorrente e della sua filiale italiana che ricerchino informazioni sui prodotti e sul marchio PILEJE della Ricorrente possano essere indotti in confusione in ordine alla fonte o affiliazione del sito Internet.

Il Collegio ritiene quindi che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti Internet sul proprio sito, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente ai sensi dell'articolo 3.7 lettera d) del Regolamento.

Si ritiene pertanto provato anche il requisito della registrazione e dell'uso del nome a

dominio contestato, ai sensi dell'articolo 3.6 comma I, lett. c).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio <pileje.it> a favore della Ricorrente.

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

Milano, 15 dicembre 2011

Dott. Luca Barbero