

Procedura di riassegnazione del nome a dominio  
**bulgarireplica.it**

Ricorrente: Bulgari S.p.A. (avv. Caroline Valle)

Resistente: sig. Gaetano Pierro

Collegio: avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi

**Svolgimento della procedura**

Il 19 marzo 2021 Crdd riceveva in formato elettronico il ricorso per la procedura di riassegnazione del nome a dominio bulgarireplica.it, instaurata *ex art.* 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (d’ora in poi Regolamento) e dell’art. 5.6 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD “it” da Bulgari S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Costanzo Rapone, quale Responsabile Affari Legali e Societari, con sede Lungotevere Marzio 11, Roma rappresentata dalla Safenemes Ltd, in persona di Caroline Valle, con sede in Sunrise Parkway, Linford Wood MK 14 6 LS, Milton Keynes (England) per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio *bulgarireplica.it*.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli presso il Registro “.it”, dai quali risultava:

- a) che il dominio *bulgarireplica.it* era stato creato il 29 ottobre 2018 ed era stato registrato a nome di Gaetano Pierro, Via de Rosa, 5 - 80042 Boscotrecase, Napoli
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto a opposizione e che la stessa era stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo <http://www.bulgarireplica.it> non si accedeva ad alcuna pagina *web*;

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 24 marzo 2021 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal *database* del Registro, con l’invito a inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Risultando il plico consegnato il 30 marzo 2021, ed essendo quindi trascorso il termine previsto a favore del Resistente per il deposito di proprie repliche, C.R.D.D. nominava quale esperto Andrea Sirotti Gaudenzi, che il 7 maggio 2021 accettava l’incarico.

**Allegazioni della Ricorrente**

La Bulgari S.p.A. ritiene che il nome a dominio *bulgarireplica.it* presenti una somiglianza con la propria denominazione sociale e con il proprio marchio BULGARI tale da creare confusione nella utenza.

A riprova di quanto sostiene la Ricorrente dichiara quanto segue:



a) la denominazione sociale Bulgari è stata utilizzata dal fondatore della società Sotiro Voulgaris sin dal 1884 e rappresenta la trascrizione fonetica del suo cognome. La società è attiva nel settore dei beni di lusso e - in particolare - nei gioielli e nei prodotti di profumeria, essendosi contraddistinta per la creazione di un proprio stile distintivo che celebra la storia romana del marchio, mescolando classicismo e modernità. Negli Anni '70 del secolo scorso, Bulgari ha aperto i suoi primi negozi esteri a New York City, Parigi, Ginevra e Monte Carlo. Oggi la società Bulgari conta più di 230 punti vendita in tutto il mondo e dal 2001 gestisce una catena alberghiera presente in molte città: Londra, Milano, Dubai, Bali, Pechino, Shanghai, Parigi;

b) il marchio commerciale nella sua doppia trascrizione BULGARI / BVLGARI è stato registrato in molti Paesi per vari classi commerciali dalla Bulgari S.p.A. e dalle società sue affiliate, controllate e consociate; in particolare, il marchio BULGARI è stato registrato nel 1998 in Italia e nel 2002 in Unione europea e BVLGARI nel 2001 in Italia e nel 2009 in Unione europea;

c) il marchio commerciale è utilizzato anche come parte del suo logo aziendale per contraddistinguere i suoi servizi da quelli della concorrenza;

d) la Ricorrente ha registrato il nome a dominio *bulgari.com* nel 1998 e *bulgarihotels.com* nel 2000 e - attraverso i siti ospitati da tali domini - l'utenza ha accesso a tutte le linee di prodotti offerti dal marchio della Ricorrente e può trovare i negozi e gli alberghi Bulgari nel mondo;

e) la Bulgari impegna molto tempo e spende molto denaro per la pubblicizzazione del suo *brand* nel mondo; esso è ormai di fama internazionale ed è utilizzato da molte celebrità in occasione di eventi di alto profilo, come le premiazioni degli *Oscar* e le "Prime" di grandi film di successo.

Alla luce di quanto esposto, la Ricorrente sostiene di avere esclusivo diritto all'uso del nome BULGARI e che la registrazione del dominio *bulgarireplica.it* rappresenta una lesione a tale diritto e - come tale - chiede che il nome a dominio contestato le sia trasferito.

A riprova di quanto dichiarato nel ricorso, la Ricorrente produce copiosa documentazione relativa alla notorietà e commercializzazione dei propri beni, alla registrazione del marchio Bulgari, alle campagne pubblicitarie.

### **Posizione del Resistente.**

Il Resistente, sig. Gaetano Pierro, non si è avvalso del diritto al contraddittorio, in quanto non ha inviato la sua Replica, nonostante sia stato invitato a ciò come previsto dal Regolamento.

### **Motivi della decisione.**

Il ricorso appare fondato e meritorio di accoglimento per i seguenti motivi.

## **A) Identità o confondibilità del nome**

L'art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “.it”, alla lettera a), prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi 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 egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Il nome *bulgarireplica.it* è composto dalle due parole “bulgari”, che corrisponde esattamente alla denominazione sociale, marchio e *brand* della Ricorrente, e “replica”: sostantivo di uso e significato comune con cui si indica l'azione del replicare.

Sul diritto della Ricorrente all'uso esclusivo del nome BULGARI non vi sono dubbi, date le seguenti circostanze:

- a) il *brand* Bulgari è utilizzato da oltre un secolo dalla Ricorrente e noto dagli Anni '70 a livello internazionale; esso individua i prodotti commercializzati dalla Bulgari S.p.A.;
- b) il nome Bulgari corrisponde esattamente alla denominazione sociale Bulgari S.p.A. con conseguente diritto al nome da parte della società ricorrente;
- c) la Ricorrente ha registrato il marchio BULGARI già nel 1998.

Appare opportuno soffermarsi sulla presenza nel dominio oggetto di contestazione della parola “replica” affiancata al marchio della Ricorrente per escludere che tale scelta possa autorizzare il Resistente a utilizzare il dominio registrato.

Da un lato, infatti, basti richiamare il consolidato orientamento, del tutto condivisibile, secondo il quale l'aggiunta di parole di uso comune a marchi registrati non conferisce al nome di dominio una propria originalità autonomamente tutelabile (cfr. decisione del 1° giugno 2001 relativo al nome a dominio *Playboytv.it*). Nel caso concreto, inoltre, il dominio *bulgarireplica.it* è stato utilizzato proprio per l'offerta in vendita di prodotti che replicano esattamente i prodotti del famoso *brand*. Quindi, non vi può essere dubbio che l'uso del nome a dominio è effettuato proprio in ragione della notorietà del marchio BULGARI.

Risulta dunque pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 3.6, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa vanta diritti di esclusiva.

## **B) Diritti o interessi legittimi del Resistente**

Il sig. Gaetano Pierro non si è avvalso del diritto di contraddire alle dichiarazioni della Bulgari S.p.A. attraverso l'invio delle Repliche; si procede quindi alla valutazione di un suo eventuale diritto al nome attraverso l'esame della documentazione prodotta dalla Ricorrente e del materiale reperibile sul *web*.

La Ricorrente ha prodotto la schermata di contenuti della pagina *web* corrispondente al dominio *bulgarireplica.it* in cui sono offerti in vendita gioielli vari e anelli BULGARI



REPLICA; si tratta di riproduzioni fedeli dei gioielli Bulgari, anche con riferimento al nome del modello, con l'unica differenza della chiara esplicitazione - attraverso la parola REPLICA - che si tratta, per l'appunto, di una copia e non dell'originale. Ciò non induce certo a ritenere che il Resistente utilizzi il nome Bulgari sulla base di un proprio concorrente diritto, ma che stia semplicemente sfruttando la notorietà del marchio Bulgari per la vendita *online* di oggetti che sono la copia dei gioielli Bulgari.

Ciò permette di escludere la circostanza che *«la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato»*.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

### **C) Registrazione ed uso del dominio in malafede**

L'art. 3.7, d) del Regolamento prevede, fra le altre, che se è provata *«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»*, tale circostanza sarà ritenuta prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede.

La notorietà del marchio Bulgari non ha necessità di essere ulteriormente indagata. Del resto, dai dati a disposizione è emerso che il dominio *bulgarireplica.it* è stato utilizzato con il solo scopo di vendere oggetti che replicano fedelmente i più famosi gioielli Bulgari, non solo nella loro forma, colore ecc., ma anche nel nome stesso dato dalla Bulgari.

Si tratta di un esplicito utilizzo della notorietà del marchio altrui per commercializzare propri prodotti che vengono presentati proprio come repliche dei più preziosi e costosi originali.

Da un attuale controllo risulta che - digitando l'indirizzo [www.bulgarireplica.it](http://www.bulgarireplica.it) - non sia più possibile raggiungere il sito del Resistente.

Tuttavia, sia grazie ai documenti depositati dalla Ricorrente, sia attraverso l'archivio *archive.org* risulta che il nome a dominio *bulgarireplica.it* era utilizzato per attirare utenti sfruttando la notorietà del marchio BULGARI e sviandone la potenziale clientela, in quanto venivano offerti in vendita copie degli stessi prodotti commerciali della titolare del marchio.

*Ad abundantiam*, vista la momentanea cessazione dell'uso del nome a dominio si ricorda che l'art. 3.7, lett. e) del Regolamento prevede che sia circostanza di malafede anche il fatto che il nome a dominio registrato sia un nome di un ente privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.



Dunque, benché nel caso di specie non sarebbe necessario il ricorso a tale norma, visto tutto quanto fin qui osservato, si deve ritenere che in ogni caso, e quindi anche ora che al dominio non risultano abbinata pagine *web*, il nome *bulgariereplica.it* non presenti alcun criterio di collegamento con il nome del Resistente; il permanere del dominio in capo a quest'ultimo risulterebbe quindi lesivo del diritto all'uso del nome e del marchio della società Ricorrente.

Sussiste quindi anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

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

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio *bulgariereplica.it* alla società Bulgari S.p.A., con sede in Roma, Lungotevere Marzio 11.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD "it" per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 18 maggio 2021

avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi