

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

HUSABERG.IT

Ricorrente: KTM-SPORTMOTORCYCLE AG
(dott. Riccardo Raia)

Resistente: ALESSANDRO MARSI

Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 26 aprile 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 29 aprile, KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, con sede in Stallhofnerstrasse 3, Mattighofen - Austria, rappresentata dal dott. Riccardo Raia, 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 HUSABERG.IT, assegnato al sig. Alessandro MARSI.

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

- a) il dominio HUSABERG.IT è stato assegnato ad Alessandro Marsi il 14 settembre 2001;
- 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.husaberg.it si viene automaticamente reindirizzati al sito internet www.husaberg.com

Il 6 maggio, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria ha provveduto a inviare, tramite raccomandata, il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Alessandro Marsi, risultante dal database del Registro, informandolo della possibilità di depositare la propria replica entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il solo reclamo è stato inviato tramite posta elettronica il 9 maggio.

Il 13 maggio 2011 la Segreteria, tramite posta elettronica, ha informato le parti che il plico risultava essere stato recapitato il 12 maggio e ha fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 6 giugno 2011.

Nessuna replica è stata depositata dal registrante nel termine previsto.

Il 7 giugno 2011 la Segreteria ha provveduto a conferire incarico per la decisione relativa alla procedura all'avv. Mario Pisapia, il quale ha comunicato la propria accettazione il 12 giugno 2011.

L'accettazione dell'incarico è stata trasmessa alle parti il 13 giugno 2011.

Allegazioni del Ricorrente

KTM-Sportmotorcycle AG, è un'azienda austriaca che produce veicoli sportivi e opera in Italia con la coordinazione di una Società controllata KTM-Sportmotorcycle Italia S.r.l.. Il segno distintivo HUSABERG è usato per contraddistinguere alcuni prodotti realizzati dall'azienda la quale, solo a partire dal gennaio 2011, si occupa direttamente della commercializzazione. Precedentemente, si precisa nel reclamo, il marchio HUSABERG era comunque usato nel mercato italiano come marchio non registrato, perché i prodotti erano messi in commercio tramite un importatore.

Il nome HUSABERG è stato, di recente, registrato come marchio comunitario il 10 febbraio 2010 nelle classi 7, 12, 25, 37 e la Società ricorrente risulta essere titolare anche del nome a dominio HUSABERG.com.

Si osserva, inoltre, che HUSABERG è la denominazione di una divisione di KTM-Sportmotorcycle AG.

Sulla base dei documenti depositati, il Ricorrente afferma di vantare un diritto esclusivo sul nome a dominio contestato e ritiene che l'attuale assegnatario, non essendo titolare di alcun diritto sul segno distintivo in discussione, abbia chiesto e mantenuto in malafede l'assegnazione del dominio HUSABERG.it.

Posizione della Resistente

Secondo gli accertamenti svolti dalla Camera Arbitrale di Milano, risulta che il Resistente ha ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione depositati nell'interesse di KTM-Sportmotorcycle AG il 12 maggio 2011. Il sig. Marsi, tuttavia, non ha inviato le proprie repliche, rinunciando a esercitare il diritto di difesa.

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..."*.

Il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei diritti connessi al segno distintivo HUSABERG. E' fatto notorio la presenza sul mercato italiano di prodotti contraddistinti da tale marchio - ancorché non registrato - in epoca precedente all'assegnazione del dominio oggetto della presente procedura, avendo il nome conseguito una discreta notorietà nel settore di riferimento. L'identità tra il segno distintivo considerato e il nome a dominio HUSABERG.it è palese, pertanto si ritiene superfluo svolgere ulteriori considerazioni a riguardo.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

b) 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: f) 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 g) 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 h) 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”*.

Dall'esame della documentazione e dalle osservazioni formulate dal Ricorrente si evince che KTM-Sportmotorcycle AG è titolare di un diritto esclusivo all'uso del segno distintivo HUSABERG identico al dominio contestato. Come si è osservato, tale segno è stato per molti anni adoperato per contraddistinguere prodotti realizzati e commercializzati dal Ricorrente, direttamente o attraverso partner commerciali. Il Resistente, da parte sua, avrebbe dovuto dimostrare di essere titolare di un diritto o di un titolo concorrente o, per lo meno, di essersi preparato all'uso del nome a dominio in buona fede, prima della notifica del reclamo. Il sig. Alessandro Marsi, però, pur avendone la possibilità, non ha inviato le proprie difese alla Camera Arbitrale di Milano. Pertanto, si è proceduto a esaminare la documentazione allegata al ricorso e le informazioni reperibili sul sito del Resistente.

I documenti e le argomentazioni fornite dal Ricorrente sembrano sufficientemente forti per fugare ogni dubbio sulla inesistenza di una delle circostanze richieste dall'art. 3.6 III comma del Regolamento. L'esame condotto sul sito corrispondente all'indirizzo <http://www.husaberg.it>, inoltre, ha rivelato l'assenza di un qualsiasi elemento che potesse far ritenere il Resistente titolare di diritti concorrenti in relazione al nome contestato.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 3.6 lettera f) si deve escludere la volontà di qualsivoglia uso o preparazione all'uso del nome a dominio in buona fede, anteriore alla notifica del reclamo. Il nome a dominio in questione reindirizza sul dominio www.husaberg.com assegnato a KTM-Sportmotorcycle AG.

Esaminando l'art. 3.6 lettera g), si deve osservare che il Resistente, Alessandro Marsi, non risulta essere conosciuto con il nome corrispondente al dominio contestato, anche se non ha registrato il segno come marchio, né risulta essere stato autorizzato all'uso del nome HUSABERG dal Ricorrente.

La fattispecie prevista dall'art. 3.6 lettera h), infine, fa riferimento alla possibilità che il Resistente faccia uso del dominio per scopi non commerciali oppure, pur utilizzando il dominio per scopi commerciali, non persegua il fine di sviare la clientela del Ricorrente. Nel caso in esame, come si è detto, il dominio considerato non è utilizzato a sostegno di alcuna attività. Si è detto, infatti, che l'utente viene reindirizzato sul sito corrispondente all'indirizzo www.husaberg.com.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, non essendo il Resistente titolare di alcun titolo o diritto relativo al nome HUSABERG.

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. L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Si deve, innanzitutto, osservare che il marchio HUSABERG ha conseguito, negli anni, una discreta notorietà. E' inevitabile, pertanto, che l'identità tra il nome a dominio e il marchio possa determinare confusione tra gli utenti di internet che cercano informazioni sui prodotti del Ricorrente. Tale circostanza, già di per sé, induce a ritenere che la registrazione possa essere stata effettuata in malafede. Inoltre, va considerato che il dominio contestato, benché assegnato al Resistente sin dal 2001, non risulta essere usato. Evidentemente, siamo in presenza di un caso di detenzione passiva di nome a dominio che, già in numerose decisioni in ambito di procedure di riassegnazione nazionali e internazionali, è considerato elemento dal quale desumere la malafede dell'assegnatario. Nel caso di specie, infatti, come nei casi analoghi, si deve ipotizzare non solo la mancanza di legittimo interesse, ma anche l'esistenza del preciso scopo di rivendere il dominio o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dal Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio HUSABERG.it a KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, con sede in Stallhofnerstrasse 3, Mattighofen - Austria.

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

Milano, 25 giugno 2011

Avv. Mario Pisapia