

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

MATSUZAKI.IT

Ricorrente: KEPRO S.p.A.
(Avv. Paola Ruggiero)

Resistente: M e M UTILISSIMI DETTAGLI s.n.c.
di Mannelli Mario e Masper Luca

Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

* * *

Con ricorso inviato per posta elettronica il 9 febbraio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano lo stesso giorno, Kepro S.p.A., rappresentata dall'avv. Paola Ruggiero, ha introdotto una procedura di riassegnazione, in applicazione dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio MATSUZAKI.it, assegnato a M e M Utilissimi Dettagli snc di Mannelli Mario e Masper Luca.

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 MATSUZAKI.it è stato creato il 2 luglio 1998 ed è attualmente assegnato a M e M Utilissimi Dettagli snc di Mannelli Mario e Masper Luca;
- 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.matsuzaki.it viene visualizzata una pagina web in cui si spiegano le ragioni per le quali la società ha deciso “di troncare in maniera netta e definitiva ogni tipo di relazione commerciale con la ditta Matsuzaki”, vi è poi il link al sito corrispondente al dominio BMAC.it

Il 24 febbraio 2012, 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 M e M Utilissimi Dettagli snc di Mannelli Mario e Masper Luca, come risultante dal database del Registro, informando della possibilità di depositare una replica entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il solo reclamo è stato trasmesso anche mediante posta elettronica il giorno medesimo.

Il 15 marzo la Segreteria ha informato le parti, via posta elettronica, che la consegna era stata tentata il 7 marzo, ma il plico era tornato indietro con dicitura "sconosciuto"; ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, si è ritenuto che il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato tra le parti e, conseguentemente, è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 1 aprile 2012.

Nessuna replica è pervenuta dal Registrante.

L'avv. Mario Pisapia accettato l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura il 7 aprile. Dell'accettazione dell'incarico è stata data comunicazione alle parti il 10 aprile.

Allegazioni della Ricorrente

Kepro S.p.A. ha avviato la presente procedura di riassegnazione, nella sua qualità di distributrice esclusiva per l'Italia della società giapponese Matteck Matsuzaki Co. Ltd., nonché in virtù di procura speciale conferita dalla società giapponese e allegata agli atti. Nell'atto con il quale è stata avviata la procedura si rileva che l'attuale assegnatario del dominio in contestazione è stato per tredici anni distributore esclusivo per l'Italia di Matteck Matsuzaki ed è stato autorizzato a registrare il dominio MATSUZAKI.it da adoperare come strumento per la promozione commerciale dei prodotti contraddistinti dal marchio MATSUZAKI. Il dominio è stato registrato nel 1998 dall'attuale assegnatario, perché la società giapponese titolare dei diritti connessi al segno distintivo in questione, essendo un soggetto giuridico con sede legale fuori dal territorio dell'UE, non poteva chiedere direttamente l'assegnazione del dominio con estensione .it. Quando

sono cessati i rapporti commerciali tra le due società, la Resistente non ha provveduto a trasferire il dominio *matsuzaki.it* a Matteck Matsuzaki oppure a un soggetto da questa indicato, come richiesto, ma ha continuato a usarlo in maniera illegittima.

Attualmente, il dominio risulta ancora assegnato alla società M e M Utilissimi Dettagli, sebbene, dai documenti allegati, risulta che la società sia stata cancellata dal Registro delle imprese dal dicembre 2007. Secondo le allegazioni del Ricorrente, i costi relativi al mantenimento della registrazione e la gestione del dominio MATSUZAKI.it sono sostenuti da Ferri Taglienti S.r.l., società costituita da Mannelli Mario e Masper Luca, dopo lo scioglimento di M e M Utilissimi dettagli s.n.c., di cui erano soci.

Kepro S.p.A., partendo dalla documentazione depositata, afferma di vantare un diritto esclusivo sul nome a dominio contestato, poiché l'attuale assegnatario, non essendo titolare di alcun diritto sul segno distintivo in discussione, ha chiesto l'assegnazione del dominio MATSUZAKI.it nella consapevolezza di non averne diritto e l'ha mantenuto in malafede.

Posizione della Resistente

Il 24 febbraio 2012, la Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare il plico contenente il reclamo e la documentazione allegata al Resistente, trasmettendo per posta elettronica il solo reclamo. Il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo risultante dal *data base* del Registro, pertanto, il 15 marzo 2012, la Segreteria ha dato notizia alle parti del mancato recapito del plico, fissando il termine per il deposito delle repliche.

Né M e M Utilissimi Dettagli s.n.c., né i soci Mario Mannelli e Luca Masper – che continuano a utilizzare il dominio in questione – hanno inviato le proprie repliche, rinunciando a esercitare il proprio 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 MATSUZAKI. L'identità tra il segno distintivo considerato e il nome a dominio oggetto di questa procedura è evidente e non necessita di ulteriori considerazioni o di indagini particolari. Dai documenti allegati all'atto introduttivo della procedura risulta, inoltre, che proprio Matteck Matsuzaki aveva autorizzato l'attuale assegnatario a chiedere la registrazione.

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 Matteck Matsuzaki è titolare di un diritto esclusivo all'uso del segno distintivo MATSUZAKI identico al dominio contestato. Come si è osservato, tale segno è stato per molti anni adoperato per contraddistinguere prodotti realizzati e commercializzati dal Ricorrente in Italia, 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. Mario Mannelli e Luca Masper, soci di M e M Utilissimi Dettagli (società cessata nel 2007) e attuali utilizzatori del dominio, però, pur avendone la possibilità, non hanno 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.matsuzaki.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. Al contrario, nel sito è pubblicato un messaggio con il quale è espressa manifestamente la volontà di troncare ogni rapporto con la società giapponese titolare dei diritti sul segno distintivo.

Di conseguenza, con riferimento alle previsioni dell'art. 3.6 lettera f) del Regolamento, si deve escludere la volontà di qualsivoglia uso o preparazione all'uso del nome a dominio in buona fede, anteriore alla notifica del reclamo. Nel sito corrispondente al nome a dominio in questione, infatti, è presente un *link* e un messaggio che invita gli utenti ad accedere all'indirizzo www.bmac.it gestito da Ferri Taglienti S.r.l., società – si ricorda – fondata dagli stessi Mario Mannelli e Luca Masper.

Esaminando l'art. 3.6 lettera g), si deve osservare che né il Resistente – né Mario

Mannelli e Luca Maser, soci di M e M Utilissimi Dettagli – non risulta essere conosciuto con il nome corrispondente al dominio contestato. Sebbene la società resistente sia stata autorizzata, all'epoca, alla registrazione e all'uso del nome a dominio *matsuzaki*, si deve ritenere che tale autorizzazione sia venuta meno con la cessazione dei rapporti commerciali esistenti con Matteck Matsuzaki. In ogni caso, essendo stata sciolta la società resistente, che ha cessato di svolgere la propria attività nel 2007, si ritiene che gli attuali utilizzatori del dominio non abbiano alcun diritto su di esso.

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 è utilizzato per invitare gli utenti a visitare il sito corrispondente al dominio BMAC.it, realizzato per pubblicizzare prodotti commercializzati da Ferri Taglienti S.r.l. in concorrenza con quelli provenienti da Matteck Matsuzaki.

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 MATSUZAKI.

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. Il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze.

Tra i documenti allegati, il Ricorrente ha depositato la comunicazione di posta elettronica proveniente dall'indirizzo *info@bmac.it*, con la quale gli utilizzatori del dominio MATSUZAKI.it, per il suo trasferimento a Matteck Matsuzaki, chiedono la somma di € 15.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della registrazione. Evidentemente, la somma richiesta è molto superiore a quella necessaria per questo tipo di servizio. L'art. 3.7 lett. a) del Regolamento individua questa circostanza come idonea a ritenere l'esistenza di malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.

Va considerato, inoltre, che gli utilizzatori del dominio contestato, lo utilizzano per attirare utenti/potenziali clienti sul sito corrispondente all'indirizzo *www.bmac.it*, utenti/potenziali clienti, che cercano informazioni relative ai prodotti commercializzati dal Ricorrente. Peraltro, le parole contenute nella pagina del sito all'indirizzo *www.matsuzaki.it* contengono un messaggio dal quale si evince un peggioramento della qualità dei prodotti Matsuzaki, a causa del quale è stata interrotta la *partnership* tra Matteck Matsuzaki e MeM Utilissimi Dettagli. Chiaramente, si tratta di atti di concorrenza sleale dai quali si può desumere l'esistenza di malafede nel comportamento tenuto da Mario Mannelli e Luca Masper ex titolari della società resistente e attuali soci di Ferri Taglienti S.r.l., a cui fa capo il sito corrispondente al dominio BMAC.it.

Non vi è dubbio sull'esistenza del requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento, con riferimento alla malafede nell'uso e nello sfruttamento del dominio MATSUZAKI.it. Più complesso, invece, è valutare la sussistenza del requisito con riferimento al momento della registrazione che, secondo le affermazioni della ricorrente, è stata autorizzata dalla società giapponese titolare dei diritti di esclusiva sul segno distintivo.

Innanzitutto, va detto che Matteck Matsuzaki nel 1998, aveva concesso l'autorizzazione

alla registrazione del dominio, considerandolo uno strumento necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali esistenti a carico di MeM Utilissimi Dettagli, quale distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti MATSUZAKI. L'assegnatario, dunque, al momento di chiedere la registrazione del dominio, era perfettamente a conoscenza del fatto di non essere titolare di alcun diritto sul segno distintivo considerato. Sebbene l'assegnatario abbia investito nel sito collegato al dominio contestato e abbia sostenuto le spese per il suo mantenimento, è ovvio che l'opportunità di tali spese e investimenti sia stata valutata in considerazione, da un lato, dell'utilità che lo strumento avrebbe potuto offrire per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, e dall'altro, dell'eventualità che il nome a dominio avrebbe dovuto essere trasferito al titolare dei diritti di esclusiva sul segno distintivo, in seguito all'estinzione del rapporto contrattuale.

Si deve ritenere che l'esistenza, in capo all'assegnatario, della consapevolezza di non essere titolare di alcun diritto sul nome MATSUZAKI - e di aver chiesto l'assegnazione del dominio con l'autorizzazione di Matteck Matsuzaki - debba essere valutata, ai fini della presente procedura, come sufficiente a ritenere sussistente le condizioni indicate dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, si dispone la riassegnazione del nome a dominio MATSUZAKI.it a Kepro S.p.A., con sede in Desenzano del Garda (BS), via Chiese 13. La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 21 aprile 2012

Avv. Mario Pisapia