

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **SHOEL.IT**

Ricorrente: SHOEI ITALIA S.R.L.  
rappresentata dall'avv. Michele Tamburini

Resistente: HYPER DI ANDREJS BUIKIS

Collegio (unipersonale): Avv. Anna Carabelli

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso inviato per posta elettronica 9 settembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 12 settembre 2011, SHOEI ITALIA S.R.L., rappresentata dall'avv. Michele Tamburini, 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 SHOEL.IT, assegnato a HYPER DI ANDREJS BUIKIS.

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 SHOEL.IT è stato creato il 2 aprile 2003 ed è attualmente assegnato a Hyper di Andrejs Buikis;
- 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.shoei.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare una foto di calzature con la scritta "coming soon" e "for more info visit hyper.it".

Il 21 settembre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Hyper Di Andrejs Buikis 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.

L'11 ottobre 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato l'11 ottobre e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 5 novembre 2011.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

L'11 novembre l'avv. Anna Carabelli accettava l'incarico conferito dalla Segreteria l'8 novembre per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti l'11 novembre medesimo.

## **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente è la società Shoei Italia s.r.l., è licenziataria esclusiva per l'Italia (cfr. all. 2 al reclamo) del marchio internazionale "SHOEI" No. 665403 registrato in data 21/7/1996 per la categoria di beni di cui alla classificazione internazionale (classificazione di Nizza) NCL (6), e di titolarità della società giapponese (doc. 1 e 2 Shoei Co. Ltd registrato 6/12/90 (cfr. all. 1 al reclamo1)).

In data 31/5/2011 la Ricorrente ha inviato alla Resistente una diffida contenente la richiesta di cessazione di ogni utilizzo e di trasferimento a proprio nome e/o rinuncia del Nome a Dominio, (cfr. all. 3 al reclamo) e nel Luglio 2011 ha attivato la procedura di opposizione (cfr. all. 4 e 5 al reclamo).

Sui motivi di ricorso la Ricorrente rileva che:

- il Nome a Dominio è identico al marchio SHOEI di cui essa è licenziataria esclusiva;
- la Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio;
- la Resistente ha registrato il Nome a Dominio in malafede dimostrata dal fatto che la stessa non ha replicato alla diffida della Ricorrente.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del Nome a Dominio a proprio favore.

## **Posizione della Resistente**

La Resistente non ha depositato alcuna replica.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del reclamo.

## **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..."*.

Tale requisito ricorre nello specifico: il Nome a Dominio infatti riproduce integralmente il marchio SHOEI della Ricorrente.

### **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: 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"*. La norma precisa altresì che *"se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui alle lettere a) e c) ed il resistente non*

*prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente".*

Nel caso in esame la Resistente, non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio alcuna replica, ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio e ciò, in base alla norma sopra richiamata, è da ritenersi sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo.

**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.

Secondo il Ricorrente la malafede della Resistente nella registrazione è confermata dal fatto che quest'ultimo nulla ha replicato alla diffida inviata, ma nulla è detto nel Reclamo circa l'uso del Nome a Dominio.

Il Collegio ritiene tuttavia che l'uso in malafede si possa desumere dal fatto che digitando l'indirizzo *www.shoei.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare una foto di calzature con la scritta "coming soon" e "for more info visit hyper.it". La Resistente dunque, nonostante abbia registrato il Nome a Dominio oltre 10 anni fa, nel 2001, non lo utilizza attivamente. Ciò integra un'ipotesi di "detenzione passiva", o "passive holding".

Sin dalla decisione resa nel procedimento *Telstra Corporation, v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 é principio assolutamente pacifico, secondo l'orientamento dei Collegi OMPI, che l'uso in malafede non presuppone necessariamente il compimento di un'azione positiva, ma ricorre anche in caso di c.d. "passive holding". Tale orientamento è largamente condiviso anche dai Collegi di questa Camera Arbitrale (cfr. da ultimo la decisione PADDYPOWER.IT del 23/10/2001). L'assenza di una risposta alla diffida della Ricorrente risulta, a parere dello scrivente Collegio, un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede del Resistente.

Il Collegio ritiene quindi sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio SHOEL.IT

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

Milano, 23 Novembre 2011

avv. Anna Carabelli