



Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

UYNSPORT.IT, UNLEASHYOURNATURE.IT

Ricorrente: TRERE' INNOVATION S.R.L.
rappresentata dall'Avv. Ivett Paulovics

Resistente: Mattia CAVAZZINI

Collegio (unipersonale): Dr. Luca BARBERO

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 21 settembre 2018 presso la Camera Arbitrale di Milano, la Trere' innovation s.r.l., avente sede legale ad Asola (MN), via Modena 18, e rappresentata dall'Avv. Ivett Paulovics, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" (d'ora in poi, "Regolamento Dispute"), chiedendo il trasferimento in proprio favore dei nomi a dominio UYNSPORT.IT e UNLEASHYOURNATURE.IT, assegnati al Sig. Mattia Cavazzini, domiciliato in via Antonioni 70, 46042 Castel Goffredo (MN).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli, dai quali è risultato che:

- a) i nomi a dominio UYNSPORT.IT e UNLEASHYOURNATURE.IT sono stati registrati in data 18 settembre 2017, sono stati sottoposti ad opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro, nel quale risulta il valore "*challenged*";
- b) digitando gli indirizzi dei nomi a dominio contestati in data 21 settembre 2018, si apriva una pagina web che informava dell'impossibilità di raggiungere i siti Internet.

Il 24 settembre 2018, successivamente alla conferma dei dati del registrante da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto ad inoltrare il reclamo, completo di allegati, via raccomandata a. r. e ad anticipare il solo reclamo per posta elettronica. La raccomandata risulta essere stata regolarmente consegnata in data 29 settembre 2018, pertanto la Segreteria ha provveduto in data 2 ottobre 2018 a comunicare alle parti il termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al giorno 5 novembre 2018.



La Segreteria, non avendo ricevuto comunicazioni di sorta da parte dell'assegnatario, ha proposto l'incarico per la decisione al Dr. Luca Barbero, che lo ha accettato in data 6 novembre 2018. La Segreteria ha dunque comunicato alle parti il nominativo dell'esperto e fissato il termine per la decisione al 21 novembre 2018.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è un'azienda italiana attiva da oltre 60 anni nel settore dell'abbigliamento, con particolare riferimento alla produzione di calze, intimo ed abbigliamento sportivo ad alto contenuto tecnico.

Dal 2017, la Ricorrente si occupa di ideazione, sviluppo e produzione di una linea di prodotti tecnici, consistenti in calze, intimo ed altri capi di vestiario per gli sport all'aperto, identificati con i marchi UYN e UYN UNLEASH YOUR NATURE.

La Ricorrente è titolare dei marchi dell'Unione Europea n. 016950883 UYN, depositato il 5 luglio 2017 e registrato il 6 novembre 2017, nelle classi 25 e 35; e 016950917 UYN UNLEASH YOUR NATURE, depositato il 5 luglio 2017 e registrato il 6 novembre 2017, nelle classi 25 e 35. E', inoltre, titolare dei marchi internazionali n. 1384243 UYN, registrato il 19 ottobre 2017 nelle classi 25 e 35, e UYN UNLEASH YOUR NATURE n. 1382912, registrato il 19 ottobre 2017, nelle classi 25 e 35.

La Ricorrente ha registrato numerosi nomi a dominio corrispondenti ai propri marchi registrati, tra i quali: <uynsports.com>, registrato il 29 giugno 2017 ed utilizzato in relazione al sito principale della Ricorrente dedicato alla promozione dei prodotti a marchio UYN e UYN UNLEASH YOUR NATURE; <uynsports.it>, registrato il 29 giugno 2017; e <unleashyournature.com>, registrato il 5 luglio 2017.

La Ricorrente sostiene che i nomi a dominio contestati sono confondibili con i propri marchi registrati in quanto <uynsport.it> riproduce il marchio UYN con la mera aggiunta del termine descrittivo "sport", mentre il nome a dominio <unleashyournature.it> contiene la parte caratterizzante del marchio UYN UNLEASH YOUR NATURE, omettendo soltanto la parte iniziale "uyn".

La Ricorrente sottolinea che il Resistente ha registrato i nomi a dominio contestati il 18 settembre 2017, pochi mesi dopo il deposito, la pubblicazione e la registrazione dei marchi della Ricorrente e che, da allora, non li ha mai utilizzati attivamente, avendoli meramente reindirizzati su pagine web ove è riportata la dicitura "Lavori in corso Coming soon". Rileva inoltre che nella medesima data il Resistente ha registrato anche <uynsport.com> e che, per il trasferimento di tale



nome a dominio alla Ricorrente, il Resistente ha richiesto un importo di 25.000 Euro.

La Ricorrente sottolinea che il Resistente risiede a Castel Goffredo, località che si trova a pochi chilometri dall'attuale sede produttiva ed amministrativa della Ricorrente e nella quale, alla fine degli anni Cinquanta, fu aperto il primo storico calzificio della Ricorrente.

Segnala inoltre che, sulla base delle informazioni reperite dalla Ricorrente, il Resistente intratterrebbe rapporti con il figlio dell'amministratore del Gruppo Norman, attivo nella calzetteria e divenuto partner produttivo della Ricorrente. Sostiene, dunque, che il Resistente abbia registrato i nomi a dominio per conto del Gruppo Norman, con l'intenzione di: i) danneggiare gli affari della Ricorrente, impedendole di riflettere i propri segni distintivi in corrispondenti nomi a dominio; ii) cedere i nomi a dominio contestati alla Ricorrente o a concorrenti per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento dei nomi a dominio contestati; iii) attrarre gli utenti Internet a scopo di profitto.

La Ricorrente asserisce inoltre che il Resistente non è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con nomi corrispondenti ai nomi a dominio contestati.

La Ricorrente indica che i nomi a dominio contestati sono stati registrati e sono usati in malafede in quanto: i) considerato che la Ricorrente è nota, non solo nelle zone limitrofe ove essa opera ed il Resistente vive, ma anche a livello nazionale ed internazionale, nel settore dell'abbigliamento sportivo, è inverosimile che il Registrante abbia registrato i nomi a dominio contestati, confondibili con i segni distintivi della Ricorrente, pochi mesi dopo il deposito, la pubblicazione e la registrazione dei marchi della Ricorrente, per una mera casualità e non con l'intento di usurpare tali segni; ii) l'identità di territorio ed il medesimo ambiente sociale nel quale operano la Ricorrente e il Resistente costituiscono indici presuntivi significativi della malafede del Resistente; iii) la Ricorrente ha fornito prova documentale che i nomi a dominio sono stati registrati con l'intenzione del Resistente di cedere i nomi a dominio alla Ricorrente per un cospicuo corrispettivo o di danneggiare gli affari della Ricorrente o di impedire alla Ricorrente di utilizzare i propri marchi come nomi a dominio o di attrarre, a scopo di profitto, gli utenti Internet, sfruttando la notorietà della Ricorrente ed usurpandone i segni distintivi; iv) il *passive holding* dei nomi a dominio può essere considerato un indizio della malafede del registrante.

Posizione del Resistente

Il Resistente non ha depositato alcuna risposta al Reclamo.



Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità dei nomi a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio alla Ricorrente possa 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..."*.

La Ricorrente ha fornito prova della titolarità di registrazioni per il marchio denominativo UYN e per il marchio figurativo UYN UNLEASH YOUR NATURE valide in Unione Europea ed altri Paesi del mondo.

Il Collegio rileva che il nome a dominio contestato UYNSPORT.IT riproduce il marchio UYN per intero accostandolo al termine generico "sport". Come costantemente affermato in decisioni nazionali ed internazionali emesse da precedenti Collegi, l'aggiunta di termini generici ad un marchio non è sufficiente ad escludere l'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio. Inoltre, nel caso di specie, essendo il termine "sport" descrittivo dello specifico settore in cui opera la Ricorrente – produzione di abbigliamento sportivo -, viene aumentata la possibilità di confusione per gli utenti.

Il Collegio ritiene inoltre che il nome a dominio contestato UNLEASHYOURNATURE.IT sia confondibile con il marchio UYN UNLEASH YOUR NATURE della Ricorrente, in quanto ne riproduce una parte caratterizzante, costituita dalla componente denominativa "unleash your nature", omettendo soltanto la dicitura "uyn" che costituisce la parte iniziale del marchio.

Si deve quindi ritenere accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione dei nomi a dominio contestati, ai sensi dell'Art. 3.6 comma 1 lett. a) del Regolamento.

b) Diritto o titolo della Resistente ai nomi 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".

In ordine all'inesistenza *prima facie* di un diritto o titolo della Resistente sui nomi a dominio contestati, si deve considerare che, come anche da altre pronunce fra le quali [Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l.](#) del 2 marzo 2001, in relazione al nome a dominio <guidasposi.it>, *"il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione renderebbe le presenti procedure prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo"*.

E' inoltre opportuno considerare che, così come deciso, tra gli altri, nel caso [My Way Media s.r.l. contro Associazione Monlué Cultura Nova](#) del 7 marzo 2012 in relazione al nome a dominio <MEDIOEVO.it>, *"per la Ricorrente è onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio contestato. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente"*.

Sulla base della documentazione prodotta dalla Ricorrente, non risulta che il Resistente sia stato espressamente autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare i propri marchi e/ovvero a registrare i nomi a dominio contestati.

Neppure si può dedurre che il Resistente, il cui nome è Mattia Cavazzini, sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con i nomi corrispondenti ai nomi a dominio contestati, anche se non ha registrato i relativi marchi, ex art. 3.6 secondo comma n. 2).

Il Collegio ritiene inoltre che la fattispecie prevista ai sensi dell'articolo art. 3.6 secondo comma n. 1, secondo il quale il Resistente *"prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi"*, non si possa ritenere presente nel caso in esame, in quanto i nomi a dominio contestati sono stati reindirizzati dal Resistente su mere pagine di parcheggio e non vi è alcuna evidenza dell'uso degli stessi in relazione alla promozione od offerta in vendita di beni o servizi.

Infine, il Collegio non ritiene che il Resistente stia facendo dei nomi a dominio contestati *"un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"* ai sensi dall'art. 3.6 secondo comma n. 3. Invero, i nomi a dominio contestati sono, per la loro stessa composizione, indubbiamente riferiti ai marchi della



Ricorrente e non è disponibile agli atti alcun documento dal quale si possa evincere l'intento del Resistente di utilizzarli per fini non commerciali e/ovvero senza la finalità di violare i marchi della Ricorrente.

Il Collegio conclude pertanto che il Resistente non abbia diritto né titolo sui nomi a dominio contestati e ritiene pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione dei nomi a dominio, come previsto dall'art. 3.6 comma 1 lettera b) del Regolamento Dispute.

c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio.

Il terzo ed ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che i nomi a dominio contestati siano stati registrati e vengano usati in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco non esaustivo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio.

Il Collegio rileva che la registrazione dei nomi a dominio contestati, risalente al mese di settembre 2017, è avvenuta poco più di due mesi dopo il deposito dei marchi della Ricorrente nell'Unione Europea e la registrazione da parte della stessa del nome a dominio <uynsports.com>, utilizzato per la promozione dei prodotti a marchio UYN e UYN UNLEASH YOUR NATURE.

Alla luce di quanto precede, della sostanziale corrispondenza dei nomi a dominio contestati con i marchi della Ricorrente e della circostanza che la Ricorrente ed il Resistente sono domiciliati nella medesima area geografica (la provincia di Mantova), è molto probabile che il Resistente fosse a conoscenza dei marchi della Ricorrente all'atto della registrazione dei nomi a dominio contestati.

In ordine all'uso dei nomi a dominio contestati, sulla base della documentazione prodotta dalla Ricorrente, venivano reindirizzati prima dell'avvio della presente procedura su pagine di parcheggio ove era pubblicata la dicitura "Lavori in corso. Coming soon". Dalle verifiche preliminari esperite dalla Segreteria in data 21 settembre 2018, i nomi a dominio non puntavano su alcuna pagina web attiva.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale in materia, la detenzione passiva di un nome a dominio può costituire una prova della malafede del Resistente in presenza di determinate circostanze.

Nel caso di specie, come evidenziato nei paragrafi precedenti, i nomi a dominio contestati sono indubbiamente confondibili con i precedenti marchi della Ricorrente e, sulla base della documentazione agli atti, non è possibile



evincere alcuna volontà del Resistente di usare i nomi a dominio contestati in relazione ad un'offerta in buona fede di prodotti o servizi o ad un uso legittimo non commerciale.

Inoltre, la Ricorrente ha dimostrato che il Resistente è stato coinvolto in una precedente procedura di riassegnazione (Caso CAC No. 102075) in relazione al nome a dominio <uynsport.com>, registrato dal Resistente nella medesima data di registrazione dei nomi a dominio contestati e per il trasferimento del quale il Resistente aveva richiesto alla Ricorrente un importo di 25.000 Euro. Nel corso di tale procedura, il Resistente aveva indicato di avere registrato "i nomi a dominio" (riferendosi pertanto probabilmente non soltanto a <uynsport.com> ma anche ai nomi a dominio oggetto della procedura in esame) per un proprio progetto personale, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito e dichiarandosi comunque disponibile a valutare un'offerta per la cessione dei nomi a dominio.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene che i nomi a dominio contestati siano stati registrati e detenuti dal Resistente al solo scopo di rivenderli alla Ricorrente e/ovvero di creare un ostacolo alla Ricorrente o agganciarsi ai marchi della stessa.

Pertanto, il Collegio ritiene provato anche il requisito della registrazione ed uso in mala fede previsto dall'art. 3.6 comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio UYNSPORT.IT e UNLEASHYOURNATURE.IT alla Ricorrente Trere' innovation s.r.l..

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

Torino, 21 novembre 2018