



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma
T +39 0636227.1 F +39 063235161
www.tonucci.com

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "misshobby.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0* e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .*

Denominazione e domicilio della ricorrente

Misshobby S.r.l.
Via Lanzoni snc
Giussago (Pavia)
Telefono: 0290090634
Fax: 02700563712
Email: paolo.cereda@misshobby.com

“Ricorrente”

Denominazione e sede legale del registrante del dominio oggetto di opposizione:

Sig. Zhang Rui
c/o Brainpool Media Ltd
B1 Business Center
Suite 206 Davyfield Road Blackburn
BB1 2QY Lancashire
Regno Unito
E-Mail: info@domainerschoice.com

“Resistente”

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:
misshobby.it

Collegio unipersonale: Avv. Andrea Colantoni.



* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 24 Settembre 2013 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "misshobby.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0* (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "misshobby.it".

3. Ricevuti dal Registro tutti i dati identificativi del Resistente (non visualizzabili nel Registro dei Nomi Assegnati), il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "misshobby.it" risultava assegnato al Sig. Sig. Zhang Rui della Brainpol Media Ltd. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 25 Settembre 2013 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@domainerschoice.com come comunicato dal competente Registro) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della pro-



cedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "misshobby.it". In detta comunicazione elettronica - inviata in lingua inglese per mera ragione di cortesia e di garanzia di comprensione da parte del resistente estero - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava alla Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 2 Ottobre 2013 le Poste tentavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio misshobby.it. L'avviso di ricevimento di consegna estera perveniva al PSRD solo in data 8 Novembre 2013. La procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati o quando è stata tentata la consegna. Entro i successivi 25 giorni decorrenti dalla tentata consegna il resistente può inviare la propria memoria replica e gli eventuali allegati allo scrivente PSRD.

Di conseguenza, la data del 2 ottobre 2013 va considerata quale data di inizio della procedura di riassegnazione nonché termine iniziale di decorrenza dei 25 giorni a favore del resistente (comunque destinatario del reclamo via email) per l'invio di una eventuale memoria di replica, termine che è scaduto in data 27 Ottobre 2013.

Considerato che:



- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 2 Ottobre 2013 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

In data 11 Novembre 2013 il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 2 Ottobre 2013 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine scaduto il 27 Ottobre 2013.

6. Scaduto il citato termine senza che il Resistente – pur debitamente informato – facesse pervenire una memoria di replica, in data 11 Novembre 2013 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Andrea Colantoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dalla Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

7. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "misshobby.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *



B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA MISSHOBBY S.R.L.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente premette nel reclamo introduttivo della presente procedura che la società Misshobby S.r.l. gestisce il marketplace on line (reperibile alla URL misshobby.com) attraverso il quale è possibile vendere e comprare online oggetti unici fatti a mano, vintage e materiali per hobby creativi. Acquirenti e venditori si incontrano su Misshobby per vendere, acquistare, ma anche condividere tecniche e esperienze creative.

Misshobby nasce a fine 2009 e da aprile 2012 è gestito da 7Pixel, società leader in Italia nella comparazione dei prezzi con i siti Trovaprezzi.it e Shopydoo.it.

Afferma inoltre la Ricorrente di essere titolare del marchio comunitario "MISSHOBBY" depositato in data 23 Febbraio 2012 e registrato – con ovvia decorrenza dalla data del deposito – in data 18 Giugno 2012 – al numero. Di tale registrazione la Ricorrente deposita il certificato di registrazione.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente non svolge considerazioni.

* * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dal Sig. Zhang Rui in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio è identico al marchio della Ricorrente;



- b) viene detenuto in status di *passive holding*, configurando tipica ipotesi di malafede come codificata anche dalla “Giurisprudenza” OMPI.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio misshobby.it in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL SIG. ZHANG RUI.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, 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.

In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, 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 ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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;
- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "misshobby.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno "MISSHOBBY" utilizzato dalla Ricorrente nell'ambito della propria attività commerciale mediante il marchio corrispondente.

Prova del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento sono le allegazioni relative.

Questo Collegio osserva che nonostante il marchio della Ricorrente sia stato depositato successivamente (in data 23 Febbraio 2012) alla data di assegnazione al Resistente dell'identico nome a dominio (23 Febbraio 2011), deve ragionevolmente ritenersi che il segno MISSHOBBY – anche come marchio utilizzato in via di fatto – avesse già acquisito presso il pubblico e il mercato di riferimento una notorietà non puramente locale, grazie alle attività svolte dalla Ricorrente a partire dal 2009. Di ciò questo Collegio ha avuto prova effettuando ricerche circa la notorietà del segno MISSHOBBY in periodi antecedenti alla data di creazione e assegnazione al Resistente del corrispondente nome a dominio.



Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;



- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) 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;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio misshobby.it da parte del Sig. Zhang Rui è provata per lo meno con riferimento alle ipotesi sub lettere (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

La Ricorrente ha provato (ed è oggettivamente verificabile esaminando il sito web raggiungibile alla URL misshobby.it) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, il Resistente persegue intenzionalmente lo scopo di attrarre, per trarne profitto utenti di Internet. E ciò integra l'ipotesi ai sensi dell'articolo 3.7(d) del Regolamento.

Inoltre, è oggettiva considerazione che né il Sig. Zhang Rui né la Brainpool Media Ltd abbiano alcun collegamento dimostrabile con il nome di dominio registrato, ai sensi dell'articolo 3.7(e) del Regolamento.



Infine, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "zegna.mobi" - *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang*). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - *Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca*).

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, il Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.



P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla società Misshobby S.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "misshobby.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 18 Novembre 2013

Avv. Andrea Colantoni


Avv. Andrea Colantoni