

**Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto  
a procedura di opposizione "emuaustralia.it"**

\*\*\* \*\*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli artt. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*" – Versione 2.1 (in seguito, per brevità, il “Regolamento”) e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it*".

**Denominazione e sede legale del Ricorrente:**

Denominazione sociale: NaturalLook S.r.l.

Indirizzo sede legale: Via Braille, 7 -39100 Bolzano, Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Frowin Pitschl, director

Procuratore costituito: Avv. Giovanni Orsoni

Domicilio eletto: via Vincenzo Bellini 20, 00198, Roma

Tel.: 06.853361

E-mail: gorsoni@desimonepartners.com

("ricorrente")

**Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:**

Denominazione sociale: So Simple S.r.l. (già Area Sport S.p.A.)

Indirizzo: via della Rocca 20, 10123, Torino

PEC: [administration@pec.sosimpledistribution.it](mailto:administration@pec.sosimpledistribution.it)

("resistente contumace")

**Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:**

emuaustralia.it

**Collegio (unipersonale):**

Avv. Alberto Contini

\*\*\* \*\*

**A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

1. In data 13 agosto 2024 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (in seguito, per brevità, anche solo “PSRD”) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "emuaustralia.it";

2. In data 14 agosto 2024 il PSRD, ai sensi dell'art. 4.3 co. 3 del Regolamento, informava il Registro dell'avvenuta ricezione del ricorso introduttivo;
3. In data 19 agosto 2024 il Registro comunicava al PSDR che il nome a dominio contestato, da quanto riportato nel DBNA, risultava essere ancora assegnato alla società Area Sport S.p.A. che, tuttavia, risultava aver nelle more variato la propria denominazione sociale in So Simple Distribution S.r.l., così come comunicato dal Registro con la nota Prot. N. Prot. 280366 del 02 agosto 2024 trasmessa sia all'indirizzo PEC, [administration@pec.sosimpledistribution.it](mailto:administration@pec.sosimpledistribution.it) in data 05 agosto 2024, la quale non veniva consegnata, sia via Raccl inviata all'indirizzo della società, ovvero Via Della Rocca 20 - Torino, che non è stata consegnata in quanto il destinatario risulta trasferito. Inoltre veniva specificato che la suddetta So Simple S.r.l. risultava essere in stato di liquidazione giudiziale dal 12 febbraio 2024 e che, nel corso di tale procedura, era stato nominato come curatore il dott. Barberis Massimo, Indirizzo di PEC: [LG49.2024TORINO@PECLIQUIDAZIONIGIUDIZIALI.IT](mailto:LG49.2024TORINO@PECLIQUIDAZIONIGIUDIZIALI.IT) al quale, in data 06 agosto 2024 era stata notificata all'indirizzo PEC sopra riportato, l'avvio della procedura di opposizione avvenuta in data 01 agosto 2024, la comunicazione che risultava regolarmente ricevuta;
4. In data 23 agosto 2024, in ragione di quanto sopra, il PSDR - onde garantire il rispetto del contraddittorio - richiedeva al Registro il permesso di poter notificare il ricorso introduttivo del presente procedimento e i relativi allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore nominato dal Tribunale di Torino, ritenendo che detto invio via pec potesse essere considerato idoneo a *“portare a conoscenza del resistente l'esistenza di un reclamo nei suoi confronti”* in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
5. In data 23 agosto 2024 il Registro, confermava nuovamente al PSDR che identica procedura era stata seguita dallo stesso Registro per la notifica dell'avvio della procedura di opposizione;
6. In data 26 agosto 2024 il PSDR procedeva quindi all'invio via pec, all'indirizzo pec del curatore, del ricorso e degli allegati. La pec veniva regolarmente consegnata;
7. In pari data il PSDR comunicava via pec alle parti, ai sensi dell'art. 4.4 (b) del Regolamento, la data di inizio della procedura ossia il 26 agosto 2024, con la relativa decorrenza del termine di 25 gg lavorativi, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento, per eventuale replica del titolare del dominio web di cui in oggetto entro il 30 settembre 2024.
8. In data 1° ottobre 2024 il PSDR comunicava via pec alle parti che la titolare del sito web di cui in oggetto non aveva fatto pervenire entro il 30 settembre 2024 alcuna replica e documentazione, comunicando altresì che si sarebbe proceduto alla nomina dell'esperto entro il 7 ottobre 2024.
9. In data 7 ottobre 2024 il PSDR nominava quale esperto l'Avv. Alberto Contini, che accettava l'incarico, previa verifica con esito positivo di assenza di conflitto di interessi. Pertanto in pari data il

PSDR via pec comunicava alle parti la predetta nomina e la data entro la quale sarebbe stata resa la decisione sulla procedura ossia il 28 ottobre 2024.

## **B. IL CONTENUTO DEL RICORSO**

10. La Ricorrente aziona svariati segni distintivi, ossia:

- i) il marchio di fatto, avente ad oggetto l'espressione "EMU", ed asseritamente utilizzato per contraddistinguere prodotti di "*abbigliamento, calzature e cappelleria*". Nel ricorso non è chiarito né chi sia il soggetto titolare di tale asserito diritto, né il territorio rilevante rispetto all'uso del medesimo;
- ii) il marchio Europeo registrato n. 3.640.117 (in seguito, per brevità, anche solo EUTM'117), avente ad oggetto l'espressione "EMUAUSTRALIA", rivendicante i prodotti della classe 25 e, in particolare, "*abbigliamento, calzature e cappelleria*", depositato il 6 febbraio 2004. In forza della documentazione prodotta, tale marchio risulta di titolarità della società terza EMU Ridge Holdings Pty Ltd.;
- iii) la ragione/denominazione sociale di "*altre società del gruppo EMU, quali EMU Australia (Europe) ltd. ed EMU Australia Pty Ltd.*". Trattasi in ogni caso di soggetti stranieri e, nel ricorso, non è specificato se tali soggetti operino in territorio italiano (e, di riflesso, se i relativi segni siano noti anche in territorio italiano);
- iv) una serie di ulteriori marchi europei registrati di asserita titolarità della società EMU Ridge Holdings Pty Ltd. ed elencato nel doc. 5 di parte Ricorrente;

11. La Ricorrente riconosce di non essere titolare dei segni sopra elencati, allegando tuttavia che gli stessi le sarebbero stati concessi in licenza dai rispettivi titolari in ragione del contratto prodotto sub doc. 11 in essere tra la stessa Ricorrente e la società australiana EMU Ridge Holdings Pty Ltd..

12. La Ricorrente lamenta quindi che il nome a dominio oggetto della presente procedura avrebbe ad oggetto la medesima espressione del marchio EUTM'117.

13. La Ricorrente allega poi che la Registrante sarebbe soggetto che "*in passato – operando al tempo con la ragione sociale Area Sport s.p.a., prima di variare in data 22.11.2021 la denominazione nella attuale So Simple Distribution s.r.l. ... aveva instaurato un rapporto di distribuzione con una delle società facenti parte del gruppo, la EMU Australia (USA) Inc., con decorrenza dal 31 maggio 2021*": contratto che la Ricorrente produce sub doc. 7 e che, a suo dire, "*prevedeva espressamente che fosse fatto divieto al distributore (Registrante nel presente procedimento) di registrare o usare qualsiasi nome a dominio che contenga un Marchio o parte riconoscibile di Marchio*".

14. Sempre in base alle allegazioni della Ricorrente, poi, tale rapporto contrattuale "*è allo stato risolto, per inadempimento da parte del distributore), inadempimento contestato con PEC del 15 giugno 2023 ... cui non vi è stato riscontro nei termini concessi, come previsti dal contratto*".

15. La Ricorrente allega poi che *“Nonostante le numerose richieste in merito... il Registrante continua a detenere in malafede il nome a dominio, con notevole pregiudizio per la società titolare del marchio e in particolare per la attuale licenziataria e odierna Ricorrente, che non può utilizzarlo per la propria attività imprenditoriale. I contenuti del sito web (che conteneva i marchi e i prodotti della dante causa della Ricorrente), sono stati nel frattempo rimossi dalla Registrante, ma a tutt’oggi quest’ultima non ha proceduto alla retrocessione della gestione né della titolarità del nome a dominio, con il dichiarato scopo di bloccare la legittima attività del Ricorrente sul mercato italiano”*.

16. La Ricorrente precisa infine che la sua dante causa EMU Ridge Holdings Pty Ltd. ha *“presentato in data 18 gennaio 2024, al nic.it richiesta di Challenge del dominio de quo, prontamente accolta ... essa è stata revocata in quanto la richiedente di quella richiesta, ovvero la società australiana EMU Ridge Holdings Pty ltd. non avrebbe potuto risultare assegnataria del nome a dominio de quo in caso di vittoria del relativo Reclamo. Contestualmente, in data 1° agosto 2024, è stata presentata al nic.it dallo scrivente nuova richiesta di Challenge del dominio de quo, a nome della licenziataria italiana NaturalLook s.r.l. che agisce quale licenziataria in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciutogli dal titolare del marchio, ed essa è stata prontamente accolta”*;

17. La Ricorrente chiede pertanto la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

### **C. LA DIFESA DELLA RESISTENTE**

18. Nonostante l’avvenuta comunicazione del Ricorso introduttivo nei termini esposti nel precedente paragrafo A, la Resistente non si è costituita nella presente procedura di riassegnazione non depositando memoria di replica.

### **D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE**

19. La Ricorrente chiede che il Collegio disponga il *“Trasferimento al ricorrente o a sua controllata del nome a dominio”*.

20. Dalla parte argomentativa del ricorso, si comprende che la domanda della Ricorrente si fonda sulle previsioni di cui all’art. 3.6 del Regolamento a mente del quale: *“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “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)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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**

21. Come già ricordato al precedente paragrafo D, l’art. 3.6 let. a) del Regolamento stabilisce che *“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

22. Prima di verificare se il nome a dominio contestato sia identico o comunque confondibile con i segni distintivi invocati dalla Ricorrente, occorre quindi svolgere un’indagine in merito all’esistenza dei diritti invocati, nonché sulla sussistenza della legittimazione ad azionarli in capo alla Ricorrente.

23. Non vi è traccia, agli atti, di documentazione idonea a dimostrare l’uso sul territorio italiano da parte della Ricorrente e/o di suoi danti causa e la notorietà non puramente locale dell’espressione “EMU” tale da poter ritenere sussistente l’invocato diritto su marchio di fatto. Il che, esclude che, allo stato degli atti (gravando ogni onere istruttorio sulla Ricorrente), possa dirsi dimostrata l’esistenza di un marchio di fatto su cui la Ricorrente possa vantare diritti anche di mera licenza.

24. Le denominazioni sociali e i marchi elencati nel doc. 5 della Ricorrente, risultano pacificamente di titolarità di soggetti terzi diversi dalla Ricorrente. Agli atti, non vi è prova che gli stessi siano oggetto di licenza a favore della Ricorrente. Anzi, il contratto di licenza di cui al doc. 11 prodotto dalla Ricorrente ha espressamente ad oggetto unicamente il marchio EUTM’117, cosicché sembra doversi escludere che la Ricorrente vanti validi diritti, anche di mera licenza, su tali segni.

25. Il marchio EUTM’117, invece, è un diritto certamente esistente e che, pur risultando di titolarità del soggetto terzo Emu Ridge Holdings Pty Ltd., è certamente oggetto di licenza esclusiva a favore della Ricorrente in forza del contratto di licenza di cui al doc. 11 di parte Ricorrente a far data dal 15 giugno 2024.

26. Importante sottolineare che il contratto non attribuisce esplicitamente alcun diritto alla Ricorrente rispetto alla tutela del marchio EUTM’117, né la Ricorrente allega di essere titolare di simili diritti.

27. A tal proposito occorre però ricordare come l'art. 25 del Reg. UE 1001/17 stabilisce che *“Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati”*.

28. Risulta agli atti che il titolare del marchio EUTM'117 abbia cercato di agire a contrasto del nome a dominio, depositando una prima opposizione avverso il nome a dominio contestato (cfr. il doc. 10 di parte Ricorrente), benché infruttuosamente stante la sua natura extraeuropea. Conseguentemente la Ricorrente ha provveduto ad avviare una nuova procedura di opposizione (come risulta dal doc. 12 di parte Ricorrente): attività che, in questa sede, è lecito ritenere sia avvenuta con il consenso della titolare del marchio licenziato.

29. Tanto basta, a parere del Collegio giudicante, per ritenere sussistente non solo la legittimazione ad agire in capo alla Ricorrente ma anche (e nonostante il silenzio sul punto del contratto di licenza) il consenso del titolare effettivo del marchio a vedersi riassegnare il nome a dominio in caso di accoglimento del ricorso, fatti salvi poi i rapporti interni. Del resto, l'art. 4.1.a del Regolamento prevede espressamente che *“La procedura può essere anche introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non appartenente all'Unione Europea purché: a) il reclamante agisca quale licenziatario in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciuto al titolare, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa”*.

30. Accertata la sussistenza del diritto della Ricorrente ad azionare il marchio EUTM'117 nella presente procedura, si può quindi procedere alla valutazione di identità/confondibilità tra detto marchio e il nome a dominio contestato.

31. Nessun dubbio può sussistere circa la perfetta identità o comunque confondibilità tra il marchio EUTM'117 e il nome a dominio contestato, avendo entrambi ad oggetto la medesima espressione “EMUAUSTRALIA” (benché il marchio sia costituito da due parole “EMU” e “AUSTRALIA”, separazione che, nel nome a dominio risulta assente per evidenti ragioni tecniche).

32. Il requisito qui in commento, risulta pertanto soddisfatto.

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

33. Come già ricordato al precedente paragrafo D, l'art. 3.6 let. c) del Regolamento stabilisce che *“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”*.

34. La Ricorrente ha prodotto agli atti il contratto di distribuzione in essere tra la società terza americana EMU Australia Inc. e la dante causa dell'odierna Resistente (contratto, in tesi, risolto per inadempimento).

35. Importante segnalare che da tale documento emerge che tale società EMU Australia Inc. fosse licenziataria dei marchi della già citata EMU Ridge Holdings Pty Ltd.. Tra i marchi oggetto di tale contratto, figura anche il marchio EUTM'117 (cfr. p. 16 del doc. 7 di parte Ricorrente).

36. Sempre in tale documento è espressamente stabilito, all'art. 6.3.b, che *“The Distributor must not during the Term...register or use any domain name in the Territory or elsewhere which contains a Trade Mark or a recognisable part of a Trade Mark”*, divieto che, pertanto, aveva espressamente ad oggetto l'espressione che compone il nome a dominio contestato.

37. Il Collegio ritiene che il deposito del nome a dominio in violazione di una espressa clausola contrattuale (a prescindere da ogni valutazione in merito alla invocata risoluzione per inadempimento del suddetto contratto, profilo che ovviamente esula dai poteri decisorii del presente Collegio) deponga a favore della sussistenza di mala fede in capo alla Resistente, anche in quanto condotta idonea a *“danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente”* (art. 3.7.c del Regolamento) e in particolare atta a ostacolare l'eventuale decisione del titolare del marchio di interrompere il rapporto con il partner registrante il nome a dominio a favore di un terzo concorrente, il quale si troverebbe privo della possibilità di sfruttare il nome a dominio a proprio favore, rendendo così meno appetibile il rapporto contrattuale. In questo senso, giova ricordare come, in materia di marchi, l'illiceità del deposito non autorizzato da parte di un agente o rappresentante del titolare è, tra gli altri, riconosciuta espressamente dall'art. 6 septies della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale a mente del quale *“se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandare la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato”*.

38. Anche il requisito qui in commento risulta pertanto soddisfatto.

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

39. Come noto, l'art. 3.6 let. b) del Regolamento stabilisce che *“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”*

40. Come già sottolineato, la Resistente è rimasta contumace nella presente procedura. Conseguentemente non vi è prova circa il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

41. Anzi, come accennato al paragrafo precedente, la documentazione messa a disposizione del Collegio depone nel senso di escludere che la Resistente avesse titolo per registrare il nome a dominio contestato.

42. Non sembra pertanto possibile affermare che, agli atti di causa, sia comprovata l'esistenza in capo alla resistente di un diritto o titolo a registrare il nome a dominio contestato.

\*\*\* \*\*

### **P.Q.M.**

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti costituite e le prove documentali allegate agli atti, accoglie il reclamo avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio "emuaustralia.it" promosso da NaturalLook S.r.l. nei confronti della So Simple S.r.l. in Liquidazione (già Area Sport S.p.A.), al quale il nome a dominio contestato dovrà dunque essere assegnato.

Manda alla segreteria del PSRD la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento, e per la comunicazione al Registro, al ricorrente e al resistente.

Milano, 28 ottobre 2024

Avv. Alberto Contini

