

## **DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO**

Raffaele Caruso S.p.A. v. 林佳亮 Linjialiang

Caso n. D2022-1444

### **1. Le Parti**

Il Ricorrente è Raffaele Caruso S.p.A., Italia, rappresentata dalla Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.

Il Resistente è 林佳亮 (Linjialiang), Cina.

### **2. Il nome a dominio e il Registrar**

Il nome a dominio contestato <carusosuits.com> è registrato presso la società Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) (il "Registrar").

### **3. Svolgimento della procedura**

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 21 aprile 2022. Il 22 aprile 2022 il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. In data 24 aprile 2022, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta con cui è stato rivelata l'identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un email al Ricorrente il 16 maggio 2022, fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato in data 19 maggio 2022.

Il 16 maggio 2022, il Centro ha inviato, una comunicazione in lingua italiana e cinese alle Parti informandole che la lingua del contratto di registrazione era il cinese. Il 19 maggio 2022, il Ricorrente ha richiesto che la lingua del procedimento fosse l'italiano. Il Resistente ha trasmesso al Centro un email il 20 giugno 2022 che accetta la richiesta di svolgimento di procedura in lingua italiana.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 3 giugno 2022, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e cinese. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 23

giugno 2022. “Caruso Suits” ha fatto pervenire una Risposta il 20 giugno 2022. Il 4 luglio 2022, “Carosu suits” ha confermato al Centro la titolarità di nome di dominio contestato.<sup>1</sup> Inoltre, il Resistente ha fatto pervenire una Risposta tardiva formale il 29 giugno 2022 e il 12 luglio 2022. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un deposito supplementare il 28 giugno 2022 e l’11 luglio 2022. Il 6 luglio 2022, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.

Il Centro ha nominato, in data 20 luglio 2022, Joseph Simone quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7. Il 12 agosto 2022, Il Centro ha prorogato la scadenza della Decisione per circostanze eccezionali fino al 18 agosto 2022.

#### **4. I presupposti di fatto**

Fondata negli anni ‘50, il Ricorrente, Raffaele Caruso S.p.A., è un attore di primo piano nel settore dell’abbigliamento maschile di alta gamma.

Il Ricorrente dispone di un ampio portafoglio globale di marchi contenenti il termine CARUSO, tra cui i seguenti:

- Registrazione del Marchio dell’Unione Europea CARUSO n. 1259542 nelle Classi 9, 14, 16, 24 e 35, registrato il 6 ottobre 2014;
- Registrazione Marchio Italiano CARUSO n. 0001621724 nelle Classi 9, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 35 e 42, registrato il 20 gennaio 2015;
- Registrazione Marchio Internazionale CARUSO n. 1015735 nelle Classi 18 e 25, registrato il 27 agosto 2009.

Il Ricorrente è il titolare del nome a dominio <carusomenswear.com>.

Il nome a dominio contestato <carusosuits.com> è stato registrato il 26 dicembre 2021.

Secondo le evidenze fornite dal Ricorrente, al momento della presentazione del Ricorso, il nome a dominio contestato risolve a un sito web in lingua italiana che riproduce integralmente i marchi CARUSO del Ricorrente. Al momento della preparazione di questa decisione, il nome a dominio contestato è stato risolto in una pagina di configurazione di Shopify.

#### **5. Discussione delle parti**

##### **A. Ricorrente**

Il Ricorrente sostiene di avere diritti anteriori sui marchi CARUSO e di essere un attore importante nel suo settore di attività.

Il Ricorrente sostiene inoltre che il nome a dominio contestato è identico o simile ai marchi CARUSO del Ricorrente e che l’aggiunta del termine “suits” non farà altro che creare ulteriore confusione.

Il Ricorrente afferma inoltre di non aver autorizzato il Resistente ad utilizzare il marchio CARUSO e che non

---

<sup>1</sup> Il Collegio osserva che l’e-mail in quale il Resistente ha fatto pervenire una Risposta al Centro corrisponde all’indirizzo e-mail trovato sul sito web al nome a dominio contestato.

vi sono prove che indichino che il Resistente abbia utilizzato, o intrapreso una qualsiasi preparazione dimostrabile per utilizzare, il nome a dominio contestato in relazione ad un'offerta in *buona fede* di beni o servizi.

Il Ricorrente sostiene inoltre che non vi sono alcune prove che indichino che il Resistente abbia un qualunque legame con il marchio CARUSO. Il Ricorrente ritiene che non vi sia alcun motivo plausibile che dimostri che il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato in *buona fede*, soprattutto dopo aver considerato le circostanze rilevanti.

Il Ricorrente, sostiene nel deposito supplementare che è o molto improbabile che la Resistente non abbia mai sentito parlare della Ricorrente anche tenuto conto del fatto che, come si evince dalle schermate riprodotte nel Ricorso, il Resistente fa esplicito riferimento alla "moda uomo italiana" che è precisamente il settore operativo in cui è attiva il Ricorrente.

Il Ricorrente conclude che la registrazione e l'eventuale uso del nome a dominio contestato devono essere in malafede.

## **B. Resistente**

Il Resistente sostiene di essere un produttore di abbigliamento cinese con sede in Cina che non utilizza il nome "carusomenswear" nella sua attività. Il Resistente sostiene che non produce gli stessi indumenti del Ricorrente e ha il "suo diritto d'autore dell'abbigliamento".

Il Resistente dichiara inoltre di non aver mai sentito parlare di "carusomenswear" e di non ritenere che l'uso del nome a dominio contestato costituisca una violazione ai marchi CARUSO.

Il Resistente dichiara che il nome a dominio contestato non era attivo quando pianificava d'utilizzarlo per vendere calzature da uomo e donna nella seconda metà dell'anno.

Il 29 giugno 2022, il Resistente dichiara che ha registrato il nome a dominio contestato con Alibaba Cloud il 26 dicembre 2021. Il Resistente ha inviato al Centro il certificato di registrazione del nome a dominio contestato, e ha dichiarato che il nome di dominio è stato originariamente utilizzato per vendere vestiti che non sono simili ai prodotti del "carusomenswear".

Il 4 luglio 2022, il Resistente ha inviato al Centro la sua carta di identità come prova della sua identità come titolare del nome a dominio contestato. Inoltre, il Resistente considera la possibilità di trasferire il nome a dominio contestato a un terzo soggetto (una società di produzione di scarpe) e invita il Ricorrente a negoziare su questo trasferimento.

Il 12 luglio 2022 il Resistente sostiene che ha assunto un terzo soggetto per sviluppare il sito web e dichiara che l'attività della sua azienda è molto ampia e offre abbigliamento, gioielli, scarpe etc. Il Resistente ha fornito una foto non leggibile del contratto con il terzo soggetto.

## **6. Osservazioni preliminari**

### **A. Lingua di procedura**

Ai sensi del paragrafo 11(a) delle Norme:

"[...] la lingua del procedimento amministrativo sarà la lingua dell'accordo di registrazione, fatta salva l'autorità del collegio di decidere diversamente, tenuto conto delle circostanze del procedimento amministrativo."

In questo caso, la lingua dell'accordo di registrazione per il nome a dominio contestato è il cinese. Pertanto, la lingua predefinita del procedimento dovrebbe essere il cinese.

Tuttavia, il Ricorrente ha depositato il Ricorso in lingua italiana, e ha chiesto che l'italiano fosse la lingua del procedimento, affermando tra l'altro che:

- Il nome a dominio contestato risolve un sito web in lingua italiana che promuove attivamente la vendita di abbigliamento; e
- Il sito web summenzionato sembra operare attivamente in Europa e in particolare in Italia.

Il Resistente è stato informato sia in cinese che in italiano della lingua del procedimento e del Ricorso, e ha accettato l'uso dell'italiano come lingua del procedimento. Il Collegio note anche che le comunicazioni del Resistente sono in italiano.

Pertanto, la lingua del procedimento è l'italiano.

## **B. Identità del Resistente**

Il paragrafo 1 della Policy definisce il Resistente come "il titolare della registrazione del nome a dominio contestato contro il quale si propone ricorso". Il Collegio sostiene che il Registrar ha confermato linjialiang come registrante del nome a dominio contestato e che il Ricorso è stato presentato contro questo individuo.

Il Resistente ha fornito al Centro il certificato di registrazione del nome a dominio contestato e la sua carta d'identità come prova della sua identità come titolare del nome a dominio contestato.

In queste circostanze, Il Collegio considera linjialiang come il Resistente e tutto ciò che riguarda l'uso del nome a dominio contestato si riferisce a linjialiang e al terzo soggetto.

## **C. Deposito supplementare**

Il Ricorrente ha inviato al Centro depositi supplementari il 28 giugno 2022, e l'11 luglio 2022.

Nessuna disposizione delle Norme sono previste per depositi supplementari da una delle parti, se non in risposta a una notifica di irregolarità o se richiesto dal Centro o dal Collegio amministrativo. I paragrafi 10 e 12 delle Norme concedono al Collegio la sola discrezionalità di determinare l'ammissibilità dei depositi supplementari (incluse ulteriori dichiarazioni o documenti) in circostanze eccezionali ricevute da una delle Parti, se il deposito supplementare è rilevante per la decisione del Collegio e il Ricorrente non ha fornito le informazioni necessarie al Collegio per prendere una decisione nel Ricorso ("[WIPO Overview 3.0](#)"), sezione 4.6)

I depositi supplementari del Ricorrente dimostrano ulteriori argomentazioni in relazione alla malafede del Resistente.

Il Collegio trova che i depositi supplementari dovrebbero essere accettati dato che sono rilevanti per la Decisione del Collegio per i seguenti motivi (i) nei depositi supplementari, il Ricorrente non ha fornito le informazioni necessarie al Collegio per prendere una decisione nel Ricorso poiché il Resistente ha fornito una risposta tardiva di cui il Ricorrente non era a conoscenza (ii) Il Resistente non avrà conseguenze procedurali da parte del Collegio per quanto riguarda i depositi supplementari dal momento che il Collegio stesso ha accettato la risposta tardiva del Resistente.

## 7. Motivi della Decisione

### A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente

Il Collegio riconosce che il Ricorrente ha stabilito diritti sui marchi CARUSO in varie giurisdizioni.

Oltre al generico Top-Level Domain (“gTLD”) “.com”, il nome a dominio contestato incorpora interamente il marchio CARUSO del Ricorrente. Il Collegio osserva inoltre che la presenza del termine inglese “suits” (abiti in lingua italiana) non impedisce la confusione con il nome a dominio contestato. Ad avviso del Collegio, il nome a dominio contestato è senz’altro confondibile con i suddetti marchi. L’aggiunta del termine “suits” non impedisce al marchio del Ricorrente di essere riconoscibile nel nome a dominio.

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

### B. Diritti o di interessi legittimi

Ai sensi del paragrafo 4(c) della Policy, il Ricorrente è tenuto a far valere *prima facie* che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Una volta che tale *prima facie* è stato presentato, spetta al Resistente produrre prove a sostegno dei suoi diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato. Se il Resistente non lo fa, si può ritenere che il Ricorrente abbia soddisfatto il paragrafo 4(a)(ii) della Policy. Cfr. WIPO [WIPO Overview 3.0](#), sezione 2.1.

Il Ricorrente afferma di non aver autorizzato il Resistente all’uso dei suoi marchi e non vi sono prove che suggeriscano che il Resistente abbia utilizzato, o intrapreso una qualsiasi preparazione dimostrabile per utilizzare, il nome a dominio contestato in relazione ad un’offerta di beni o servizi in *buona fede*.

Pertanto, il Ricorrente ha stabilito il suo caso *prima facie* con prove soddisfacenti.

La risposta del Resistente non ha fatto valere alcun elemento o alcuna prova per dimostrare di avere diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Di conseguenza, il Collegio conclude che il Resistente non ha confutato la *prima facie* del Ricorrente che dimostra la mancanza di diritti o interessi legittimi del Resistente nel nome a dominio contestato e che nessuna delle circostanze di cui al paragrafo 4(c) della Policy è applicabile in questo caso.

Prima della notifica del Ricorso, il Resistente non ha fornito alcuna prova dell’uso del nome a dominio contestato o di un marchio corrispondente al nome a dominio contestato in relazione a un’offerta di beni o servizi in *buona fede*. Inoltre, secondo le prove fornite dal Ricorrente, il nome a dominio contestato risolve a un sito web in lingua italiana che riproduce integralmente i marchi CARUSO del Ricorrente e corrisponde anche in parte alla sua denominazione sociale e alla componente distintiva dei suoi nomi a dominio.

Il Collegio ritiene anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

### C. Registrazione e Uso in Malafede

Il paragrafo 4(b) della Policy stabilisce che una qualsiasi delle seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazioni, sarà considerata una prova della registrazione e dell’uso in malafede di un nome a dominio:

(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquistato il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o

(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o

(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l'attività commerciale di un concorrente; o

(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del resistente e quella del ricorrente.

Gli esempi di registrazione e utilizzo in malafede riportati nel paragrafo 4(b) della Policy non intendono essere esaustivi di tutte le circostanze in cui si può riscontrare la malafede. Cfr. *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. [D2000-0003](#). Lo scopo principale della Policy è quello di limitare la registrazione abusiva di nomi a dominio in circostanze in cui il registrante cerca di trarre profitto e sfruttare il marchio di un'altra parte. Cfr. *Match.com, LP v. Bill Zag e NWLAWS.ORG*, WIPO Case No. [D2004-0230](#).

Per le ragioni esposte in questo paragrafo e in quello precedente, il Collegio ritiene che la condotta del Resistente in questo caso costituisca una registrazione e un uso in malafede del nome a dominio contestato.

Quando il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato in 2021, i marchi CARUSO erano già ampiamente conosciuti e direttamente associati all'attività del Ricorrente. Il Collegio ha costantemente affermato che la semplice registrazione di un nome a dominio che è simile a un marchio famoso o ampiamente conosciuto (in particolare nomi a dominio che incorporano il marchio più un termine descrittivo) da parte di un'entità non affiliata può di per sé creare una presunzione di malafede. Cfr. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 3.1.4.

In considerazione dell'ampio uso precedente della reputazione dei marchi del Ricorrente, il Resistente avrebbe dovuto, a parere del Collegio, essere a conoscenza dei marchi del Ricorrente quando ha registrato il nome a dominio contestato.

Il Resistente non ha fornito alcuna prova per giustificare la scelta del termine "caruso" nel nome a dominio contestato. Alla luce di quanto sopra, sarebbe irragionevole concludere che il Resistente – al momento della registrazione del nome a dominio contestato – non fosse a conoscenza del marchio del Ricorrente, o che l'adozione da parte del Resistente del marchio distintivo CARUSO sia stata una pura coincidenza.

I diritti di marchio registrato del Ricorrente su CARUSO per i suoi prodotti e servizi di firma precedono data di registrazione del nome a dominio contestato. Una semplice ricerca online (ad esempio su Google) del termine "caruso" avrebbe rivelato che si tratta di un marchio famoso in tutto il mondo.

Il nome a dominio contestato viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio del Ricorrente CARUSO in merito all'origine del sito web o dei prodotti e servizi del Resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del Resistente e quella del Ricorrente.

Il Collegio ritiene dunque che il Resistente abbia registrato e usato il nome a dominio contestato con piena consapevolezza dei diritti di marchio del Ricorrente.

Il Collegio ritiene dunque anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.

## **7. Decisione**

Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <carusosuits.com>.

*/Joseph Simone/*

**Joseph Simone**

Membro Unico del Collegio

Data: il 18 agosto 2022