

DECISIONE DELL'ESPERTO

Calzificio Pinelli Srl c. T. K.

Caso No. DCH2023-0018

1. Le Parti

La Richiedente è Calzificio Pinelli Srl, Italia, rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.p.A., Italia.

La Controparte è T. K. , India.

2. Nome a dominio

La controversia riguarda il seguente nome a dominio <solidea.ch>.

3. Riassunto del procedimento

Una Domanda è stata inviata al Centro di Mediazione e Arbitrato dell'OMPI (il Centro) in data 26 luglio 2023. Il 27 luglio 2023, il Centro ha inoltrato via e-mail a SWITCH, il registro del ".ch" e ".li", una domanda di verifica degli elementi relativi al nome a dominio oggetto della controversia. Il 28 luglio 2023, SWITCH ha inviato via e-mail la sua risposta confermando che la Controparte è effettivamente titolare del nome a dominio in questione e fornendo i dettagli di contatto amministrativo, tecnico e per la fatturazione.

Il Centro ha verificato la conformità della Domanda al Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi a dominio per i domini ".ch" e ".li" (il Regolamento).

Conformemente al paragrafo 14 del Regolamento, in data 1 agosto 2023, il Centro ha inviato una notifica formale della Domanda alla Controparte valida quale inizio del procedimento di composizione della controversia. Conformemente al paragrafo 15(a) del Regolamento, la data entro la quale era attesa una Risposta era il 21 agosto 2023.

La Controparte non ha né inviato una Risposta né si è dichiarata disposta a partecipare a un'udienza di conciliazione conformemente al paragrafo 15(d) del Regolamento.

In data 22 agosto 2023, la Richiedente ha inoltrato una domanda di continuazione del procedimento di composizione della controversia conformemente al paragrafo 19 del Regolamento e ha pagato le tasse dovute.

In data 1 settembre 2023 il Centro ha nominato Andrea Mondini quale Esperto per la controversia in questione. L'Esperto ritiene che questa sia stata istruita correttamente. Conformemente al paragrafo 4 del Regolamento, l'Esperto di cui sopra ha dichiarato di essere indipendente dalle parti.

4. Fatti

La Richiedente è Calzificio Pinelli Srl, una società specializzata nella produzione di calze a compressione graduata, collant e gambaletti a marchio SOLIDEA che esporta in 70 paesi compresa la Svizzera.

La Richiedente è titolare del marchio internazionale SOLIDEA n. 599504 registrato per la classe 25 il 15 aprile 1993, designante tra gli altri Paesi anche la Svizzera.

La Richiedente opera una serie di siti ufficiali quali “www.solidea.com”, “www.solidea.eu”, “www.solidea.uk”, “www.solidea.hk” e “www.solidea.jp”.

Il nome a dominio <solidea.ch> venne registrato l’8 giugno 2023 e, al momento della presentazione della Domanda, indirizzava ad una pagina sul sito “sedo.com” dove era offerto in vendita al prezzo di EUR 2.400.

5. Allegazioni delle parti

A. Richiedente

La Richiedente sostiene che il nome a dominio <solidea.ch> può essere considerato identico al marchio SOLIDEA della Richiedente, distinguendosi da questo unicamente per il ccTLD “.ch”.

La Richiedente espone che la Controparte in almeno due occasioni ha contattato la Richiedente per offrirle in vendita il nome a dominio <solidea.ch>. In tali offerte, la Controparte ha chiaramente evidenziato di essere a conoscenza della Richiedente e dei suoi domini. È quindi chiaro che il nome a dominio <solidea.ch> è stato registrato con il preciso scopo di rivenderlo alla Richiedente.

La Richiedente ritiene che tanto l’assegnazione del nome a dominio quanto l’uso di esso fatto dalla Controparte costituiscano una violazione dei marchi SOLIDEA della Richiedente validamente registrati anche in Svizzera.

La Richiedente ritiene altresì che l’uso fatto da Controparte del nome a dominio <solidea.ch> inquadri anche gli estremi della concorrenza sleale secondo la legge contro la concorrenza sleale (“LCSI”).

B. Controparte

La Controparte non ha risposto alle allegazioni sollevate dalla Richiedente.

6. Discussione e conclusioni

Ai sensi del paragrafo 24(c) del Regolamento, l’Esperto accoglie la domanda se l’assegnazione o l’utilizzo del nome di dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtù del diritto svizzero (nelle controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese “.ch”) o del Principato del Liechtenstein (nelle controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese “.li”).

Secondo il paragrafo 24(d) del Regolamento, sussiste in particolare una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo quando:

- (i) sia l’esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un’interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e
- (ii) la controparte non ha né presentato né comprovato argomenti di difesa decisivi; e

- (iii) la violazione del diritto giustifica il trasferimento o la revoca del nome di dominio sulla base delle conclusioni contenute nella domanda.

A. La Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo in virtù del diritto svizzero

La Richiedente ha dimostrato di essere titolare del marchio internazionale SOLIDEA n. 599504 registrato il 15 aprile 1993 in classe 25 e rivendicato per articoli di abbigliamento, designante tra gli altri Paesi anche la Svizzera.

L'Esperto conclude che la Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo in virtù del diritto svizzero.

B. L'assegnazione o l'utilizzo del nome a dominio contestato costituisce una chiara violazione di un diritto della Richiedente

Ai sensi dell'articolo 13 della legge sulla protezione dei marchi ("LPM"), il titolare di un marchio ha il diritto esclusivo di utilizzarlo per contraddistinguere i prodotti e/o i servizi per i quali è rivendicato. L'articolo 13 LPM conferisce la protezione contro l'uso di segni distintivi identici o simili da parte di terzi allo scopo di identificare prodotti o servizi identici o simili (articolo 3 LPM e articolo 13 LPM). L'esistenza di un rischio di confusione creato da un nome a dominio deve essere valutata alla luce del sito web designato e dei prodotti e servizi offerti (decisione del Tribunale Federale del 8 novembre 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 - <riesen.ch>). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, esiste un rischio di confusione non appena "l'uso di un nome simile o uguale per un sito Internet da parte di un soggetto con diritti inferiori crea il rischio di un'errata attribuzione al sito" (cfr. DTF 128 III 403).

Il nome a dominio <solidea.ch> è identico al marchio SOLIDEA ma non è stato utilizzato per offrire alcun prodotto sul sito web al quale è indirizzato. Tuttavia, la Richiedente ha dimostrato che su tale sito il nome a dominio <solidea.ch> era offerto in vendita al prezzo di EUR 2.400 e che inoltre la Controparte ha contattato la Richiedente per offrire di venderle questo nome a dominio. La mera registrazione di un nome a dominio e l'uso passivo di un nome a dominio possono essere considerati atti di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2 LCSI se tale registrazione è effettuata al fine di trarre vantaggio dalla reputazione di un segno terzo o se la registrazione del nome a dominio è effettuata senza interessi oggettivamente tutelabili ed è quindi effettuata chiaramente a detrimento di un terzo. Tale violazione derivante dalla registrazione abusiva di un nome a dominio può giustificare il trasferimento di tale nome a dominio (cfr. *Arla Foods Amba contro Z. H., L. W.*, Caso OMPI No. [DCH2022-0008](#); *Bewital Holding GmbH & Co. KG contro Roman Willi*, Caso OMPI No. [DCH2018-0008](#); e *LLOYD Shoes GmbH contro CSI Group GmbH / Chris Köppel*, Caso OMPI No. [DCH2015-0012](#)). L'Esperto conclude che la detenzione passiva del nome a dominio contestato <solidea.ch> e l'offerta di vendita del nome a dominio contestato per EUR 2.400 costituisce una chiara violazione di un diritto su un segno distintivo di cui la Richiedente è titolare in base alla legge svizzera.

La Controparte non ha invocato alcuna difesa pertinente.

L'Esperto conclude che la violazione giustifica il trasferimento del nome a dominio <solidea.ch>.

7. Decisione dell'Esperto

Per i motivi suesposti, conformemente al paragrafo 24 del Regolamento, l'Esperto ha ordinato che il nome a dominio <solidea.ch> sia trasferito alla Richiedente.

Andrea Mondini

Esperto

Data: 6 settembre 2023