

DECISIONE DEL COLLEGIO

Gala Holding S.A. c. Umberto Zorzi

Caso No. DEU2022-0009

1. Le Parti

Il Ricorrente è Gala Holding S.A., Lussemburgo, rappresentato da Murgitroyd & Company, Regno Unito.

Il Resistente è Umberto Zorzi, Italia

2. Il nome a dominio, il Registry e il Registrar

Il Registry del nome a dominio contestato <angelogalasso.eu> è lo European Registry for Internet Domains ("EURid" o il "Registry"). Il Registrar del nome a dominio oggetto della controversia è Tucows.com Co.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (il Centro) il 28 marzo 2022. Il 28 marzo 2022, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 29 marzo 2022, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l'identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti, che differiscono da quelli indicati nel Ricorso. In seguito alla notifica da parte del Centro della non conformità del Ricorso, il Ricorrente ha depositato una modifica al Ricorso il 5 aprile 2022.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e della modifica al Ricorso alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell'OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).

Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 21 aprile 2022 al Resistente il Ricorso e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 3 giugno 2022. Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. Pertanto, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente il 7 giugno 2022.

Il Centro ha nominato Marina Perraki quale Esperto unico nella presente controversia il 16 giugno 2022. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.

4. I Fatti

Il Ricorrente ha maturato ulteriori diritti sul marchio ANGELO GALASSO in virtù dell'uso fatto sin dal 1990 per abbigliamento maschile di lusso. ANGELO GALASSO è il nome del fondatore del Ricorrente.

Il Ricorrente possiede la registrazione per marchio dell'Unione Europea N. 008996639 ANGELO GALASSO depositata il 31 Marzo 2010, registrato il 23 Settembre 2010.

Il nome a dominio contestato è stato registrato il 21 Febbraio 2016 e porta a un sito Web inattivo. Da luglio 2015 al marzo 2018, il Resistente è stato il Direttore Finanziario del Ricorrente.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro e di una revisione della loro Proprietà Intellettuale, il Ricorrente ha contattato il Resistente per richiedere che il nome a dominio contestato fosse restituito al Ricorrente. Inizialmente il Resistente era collaborativo, tuttavia il 4 dicembre 2021 ha richiesto il pagamento di GBP 10,000 per il nome a dominio contestato. Secondo il Ricorrente, nella corrispondenza email intercorsa, il Resistente ha anche formulato velate minacce su cosa potrebbe accadere al nome a dominio contestato se fosse di proprietà di qualcuno diverso dal Ricorrente.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma e sostiene di aver provato tutti gli elementi richiesti dall' Articolo 21(1) del Regolamento (UE) n. 874/2004 ("il Regolamento") e del Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR per il trasferimento o la revoca del nome a dominio contestato.

B. Resistente

Il Resistente non ha inviato una Risposta e non ha quindi contestato gli argomenti del Ricorrente.

6. Discussione e Conclusione

L'Articolo 21(1) del Regolamento e il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elencano tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:

(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell'Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e

(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure

(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.

Inoltre, l'Articolo 22(10) del Regolamento prevede che "La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione a un'udienza della commissione di esperti può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo della parte avversa".

A. Identità o confondibilità con un marchio rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto Comunitario

Ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR, il Ricorrente deve provare che il nome a dominio contestato sia identico o confondibile con un nome in relazione al quale gode di un diritto riconosciuto dalle leggi nazionali di uno Stato Membro e/o dell'Unione Europea.

Il Collegio rileva che il Ricorrente ha provato di essere titolare del marchio ANGELO GALASSO.

Il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio ANGELO GALA del Ricorrente. Il risultato è quindi identico al marchio registrato del Ricorrente.

Inoltre il dominio di primo livello del codice paese ("ccTLD") ".eu", deve essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio (*Rexel Developpements SAS v. Zhan Yequn*, Caso OMPI No. D2017-0275¹).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione del Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.

B. Diritti o Interessi Legittimi

Ai sensi del Paragrafo 11(d)(1)(ii) delle Norme ADR il Ricorrente è tenuto a dimostrare l'assenza di diritti o legittimi interessi in capo al Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR, ognuna delle seguenti circostanze, in particolare ma senza esclusione di altre, possono confermare, ove debitamente comprovate, il diritto o l'interesse legittimo del Resistente al nome di dominio per le finalità di cui al paragrafo B11(d)(1)(ii):

(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea;

(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea.

Dall'esame della documentazione agli atti, risulta chiaro che il Ricorrente non abbia mai autorizzato il Resistente a registrare o usare il segno ANGELO GALASSO o il nome a dominio contestato. Il Ricorrente ha inoltre fornito evidenza del fatto che il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun sito attivo o associato a specifici beni o servizi. Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio. Non presentando una Risposta, il Resistente non ha invocato alcuna circostanza che avrebbe potuto dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR.

A contrario, da luglio 2015 al marzo 2018, il Resistente è stato il Direttore Finanziario del Ricorrente. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro e di una revisione della loro Proprietà Intellettuale, il Ricorrente ha contattato il Resistente per richiedere che il nome a dominio contestato fosse restituito al Ricorrente. Inizialmente il Resistente era collaborativo, tuttavia il 4 dicembre 2021 ha richiesto il pagamento

¹ Considerando la somiglianze tra le Norme ADR e la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), il Collegio farà riferimento ai casi UDRP ove appropriato.

di GBP 10,000 per il nome a dominio contestato. Questo supera di gran lunga qualsiasi costo per la registrazione del nome a dominio contestato. Nella corrispondenza email intercorsa, il Resistente ha anche formulato, secondo il Ricorrente, velate minacce su cosa potrebbe accadere al nome a dominio contestato se fosse di proprietà di qualcuno diverso dal Ricorrente.

Il Collegio ritiene dunque sussistente anche il secondo elemento richiesto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.

C. Registrazione o Uso in Malafede

Non è necessario affrontare separatamente la registrazione o l'uso in malafede, in considerazione della conclusione del Collegio secondo cui il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome di dominio contestato. Tuttavia, in questo caso il Collegio ritiene sommariamente che anche il nome a dominio contestato è utilizzato in malafede.

Inoltre, da Luglio 2015 al Marzo 2018, il Resistente è stato il Direttore Finanziario del Ricorrente e comunque sapeva i diritti del Ricorrente sul marchio ANGELO GALASSO.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro e di una revisione della loro Proprietà Intellettuale, il Ricorrente ha contattato il Resistente per richiedere che il nome a dominio contestato fosse restituito al Ricorrente. Inizialmente il Resistente era collaborativo, tuttavia il 4 dicembre 2021 ha richiesto il pagamento di GBP 10,000 per il nome a dominio contestato. Questo supera di gran lunga qualsiasi costo per la registrazione del nome a dominio contestato. Nella corrispondenza email intercorsa, il Resistente ha anche formulato, secondo il Ricorrente, velate minacce su cosa potrebbe accadere al nome a dominio contestato se fosse di proprietà di qualcuno diverso dal Ricorrente.

Il nome a dominio contestato attualmente porta a un sito Web inattivo. Il mancato utilizzo di un nome a dominio contestato non impedirebbe l'accertamento della malafede (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003).

In queste circostanze, il Collegio rileva che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato in malafede.

Il Collegio ritiene dunque sussistente anche il terzo elemento richiesto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR.

7. Diritto del ricorrente al trasferimento

L' Articolo 22(11) del Regolamento prevede che "(...) Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 733/2002," quale trova riscontro nel Paragrafo B(11)(b) delle Norme ADR. L' Articolo 4(2)(b) del Regolamento (CE) N. 733/2002 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, prevede che Il Registro "registra nel dominio di primo livello .eu, (...) i nomi di dominio richiesti da un'impresa stabilita nell'Unione. Il Collegio nota che il Ricorrente soddisfa tali criteri generali di ammissibilità.

8. Decisione

Per i motivi di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B(11) delle Norme ADR, dispone il trasferimento al Ricorrente del nome a dominio contestato <angelogalasso.eu>.

9. Summary in English

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2022-0009.

The Complainant is Gala Holding S.A., Luxembourg, and the Respondent is Umberto Zorzi, Italy.

The disputed domain name is <angelogalasso.eu>. The disputed domain name was registered on February 21, 2016 with Tucows.com Co and resolves to an inactive website.

The Complaint was filed in Italian on March 28, 2022 and the Respondent did not file a response. The Panel, Marina Perraki, was appointed on June 14, 2022.

The Complainant relies on the following European Union Trademark:

No. 008996639, ANGELO GALASSO, filed on March 31, 2010, and registered on September 23, 2010.

Pursuant to Article 21(1) of the European Union Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent is using the disputed domain name in bad faith.

In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.

/Marina Perraki/

Marina Perraki

Esperto Unico

Data: 3 Luglio 2022