

## Decision for dispute CAC-UDRP-105460

Case number CAC-UDRP-105460

Time of filing 2023-05-24 11:12:27

Domain names NARACAMICIE.NET

### Case administrator

Name Olga Dvořáková (Case admin)

### Complainant

Organization Passaggio Obbligato S.p.A.

### Complainant representative

Organization Perani Pozzi Associati

### Respondent

Name PAOLA BIENATI

#### OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Il Collegio non è a conoscenza di altri procedimenti legali pendenti o per i quali è stata emessa una decisione riferiti al nome a dominio contestato.

#### IDENTIFICATION OF RIGHTS

La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi registrati:

- registrazione internazionale n. 910024 per il marchio NARACAMICIE, del 31 maggio 2006, per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 42, designante vari paesi;
- registrazione internazionale n. 503785 per il marchio NARACAMICEEE, del 3 giugno 1986, per prodotti della classe 25, designante vari paesi;
- registrazione europea n. 3372349 per il marchio NARA CAMICEE, concessa il 22 febbraio 2005, per prodotti della classe 25.

Inoltre, la Ricorrente è proprietaria di vari nomi a dominio a componente "nara camicie" e "nara" come, tra i quali <naracamicie.it>, <nara-camicie.it> e <naramilano.it>.

#### FACTUAL BACKGROUND

La Ricorrente è attiva nel settore della camiceria ed opera sia in Italia che all'estero. Le origini della Ricorrente risalgono al 1986, quando venne realizzata la prima serie di camicie prodotte in esclusiva per il negozio "NaraCamicie" di Via Montenapoleone a Milano. Successivamente, i negozi a marchio NARACAMICIE si sono diffusi su tutto il territorio nazionale ed all'estero. Attualmente,

i prodotti a marchio NARACAMICIE includono, oltre alle camicie, anche altri capi di abbigliamento, come abiti, maglieria, giacche, pantaloni, ecc.

Il nome a dominio <naracamicie.net> è stato registrato il 13 luglio 2021 ed è inattivo.

---

#### PARTIES CONTENTIONS

##### RICORRENTE

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico o quantomeno confondibile, con i propri marchi sopra riportati. Infatti, il nome a dominio <naracamicie.net> riproduce esattamente il marchio NARACAMICIE.

La Ricorrente sostiene che la Resistente non detiene diritti o interessi legittimi sul nome a dominio <naracamicie.net>. Infatti, la Ricorrente non ha mai autorizzato o legittimato la Resistente ad utilizzare tale nome a dominio. Inoltre, il nome a dominio <naracamicie.net> non corrisponde al nome della Resistente e, per quanto noto alla Ricorrente, la Resistente non è comunemente conosciuta con il nome "naracamicie". Infine, secondo la Ricorrente, la Resistente non sta facendo alcun uso legittimo o non commerciale del nome a dominio <naracamicie.net> per le ragioni spiegate nel paragrafo seguente.

In merito alla malafede, la Ricorrente sostiene che il marchio NARACAMICIE è distintivo e conosciuto in tutto il mondo. Il fatto che la Resistente abbia registrato un nome a dominio identico ad esso denota che conosceva tale marchio al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Inoltre, se la Resistente avesse svolto una ricerca su Internet attraverso il motore di ricerca Google usando come parole chiave "nara camicie", avrebbe certamente trovato risultati riferiti esclusivamente alla Ricorrente. Pertanto, secondo la Ricorrente, il nome a dominio contestato è stato registrato dalla Resistente solo per via dell'esistenza del proprio marchio anteriore.

Inoltre, il nome a dominio contestato non è usato in buona fede, nonostante al momento del deposito del Reclamo esso fosse solo detenuto passivamente. La detenzione passiva di un nome a dominio con la consapevolezza che lo stesso viola diritti di marchio di terzi è prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede. Il marchio della Ricorrente gode di notorietà e non è oggettivamente possibile comprendere quale uso legittimo la Resistente potrebbe fare del nome a dominio contestato, che è identico al marchio NARACAMICIE e che fa palese riferimento all'attività principale della Ricorrente. Anche laddove si volesse escludere che il nome a dominio contestato sia stato registrato per attività di "phishing", non può sussistere un uso legittimo del nome a dominio <naracamicie.net> nel caso di specie e l'unico possibile scopo della Resistente potrebbe essere quello di rivenderlo alla Ricorrente, in evidente malafede.

##### RESISTENTE

La Resistente non ha replicato al ricorso.

---

#### RIGHTS

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato è identico o confondibile con un marchio su cui la Ricorrente vanta dei diritti (ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy).

---

#### NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato (ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy).

---

#### BAD FAITH

La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede (ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy).

---

#### PROCEDURAL FACTORS

Il Collegio ritiene che tutti i requisiti procedurali previsti dall'UDRP siano stati rispettati e che non vi siano altri motivi per cui sarebbe non appropriato rendere una decisione.

## I. IDENTITÀ O CONFONDIBILITÀ DEL NOME A DOMINIO CON I MARCHI DELLA RICORRENTE

Il Collegio ritiene che il nome a dominio <naracamicie.net> sia identico al marchio NARACAMICIE e sia confondibile con i marchi NARACAMICIEE e NARA CAMICEE. In particolare, il nome a dominio contestato riproduce in maniera pedissequa il marchio NARACAMICIE, seguito esclusivamente dal gTLD ".net" che non ha alcun rilievo nella valutazione dell'identità o della confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente. Infatti, l'aggiunta del gTLD ".net" è un semplice requisito tecnico. Pertanto, il paragone deve essere svolto tra la componente alfanumerica del nome a dominio contestato e gli elementi testuali del marchio anteriore della Ricorrente (si veda in proposito il paragrafo 1.10 della terza edizione della "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions" ("WIPO Jurisprudential Overview 3.0"). Non vi è dubbio che, nel caso di specie, ci sia piena identità con il marchio NARACAMICIE ed una forte confondibilità con i marchi NARACAMICIEE e NARA CAMICEE.

Ne consegue che la Ricorrente ha dimostrato la sussistenza del primo requisito della Policy.

## II. MANCANZA IN CAPO AL RESISTENTE DI DIRITTI O INTERESSI LEGITTIMI IN RELAZIONE AL NOME A DOMINIO

Sebbene l'onere della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza applicabile è unanime nel riconoscere che fornire la prova di una circostanza negativa è un onere particolarmente elevato, se non addirittura impossibile da assolvere, in quanto occorrerebbe produrre informazioni che spesso sono di pertinenza del resistente. Ne consegue che laddove il ricorrente dimostri prima facie che il resistente non ha diritti o interessi legittimi, l'onere della prova si sposta sul resistente il quale dovrà fornire prove atte a dimostrare i propri diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

Nel caso di specie, la Ricorrente afferma di non avere nessuna relazione con la Resistente e di non avere mai autorizzato la Resistente a fare uso del marchio NARACAMICIE come nome a dominio o in generale. Inoltre, non risultano prove che la Resistente sia nota con il nome "naracamicie". Il nome a dominio contestato è detenuto passivamente e nulla nel fascicolo procedurale lascia ritenere che la Resistente, prima di essere edotta della presente procedura, abbia utilizzato o effettuato delle preparazioni per l'utilizzo del nome a dominio contestato in relazione ad una offerta, in buona fede, di beni o servizi. Inoltre, la Resistente non sta effettuando un uso legittimo e non commerciale o comunque un uso corretto del nome a dominio contestato, senza intenzione di sviare il consumatore a proprio vantaggio o di ledere il marchio della Richiedente. Infatti, con la registrazione di un nome a dominio identico al marchio della Richiedente, la Resistente sta impersonando quest'ultima e inducendo il consumatore della Richiedente a ritenere che il nome a dominio contestato appartenga alla Resistente e non alla Richiedente.

Per tutte le ragioni sopra esposte ed in assenza di una qualsiasi prova contraria da parte della Resistente, il Collegio ritiene che la Richiedente ha provato con successo la mancanza di diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio contestato.

## III. REGISTRAZIONE ED USO DEL NOME A DOMINIO IN MALAFEDE

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in malafede per i seguenti motivi.

Il marchio della Ricorrente NARACAMICIE è senza dubbio dotato di carattere distintivo, quantomeno per quanto concerne la componente "Nara". Seppure il termine "camicie" è descrittivo dell'attività della Ricorrente, l'accostamento del nome "Nara" al termine "camicie" rende il marchio, nel suo complesso, dotato di una certa originalità. Ciò anche per come il marchio è costruito grammaticalmente: non "le camicie di Nara", bensì "NaraCamicie". Il fatto che la Resistente abbia registrato un nome a dominio in tutto e per tutto identico al marchio NARACAMICIE, denota, senza ombra di dubbio, che era ben a conoscenza della Ricorrente e del suo marchio NARACAMICIE nel momento in cui ha deciso di registrare il nome a dominio contestato. Del resto la Resistente è una persona fisica italiana ed il marchio NARACAMICIE è italiano, così come italiana è la Ricorrente. Questa ulteriore circostanza avalla, se mai ce ne fosse bisogno, il fatto che la Resistente fosse a conoscenza del marchio NARACAMICIE quando ha registrato il nome a dominio contestato. La registrazione di un nome a dominio identico ad un marchio di terzi dotato di carattere distintivo, essendone a conoscenza e senza diritti o interessi legittimi su tale marchio, è una registrazione del nome a dominio in malafede.

Per quanto concerne l'uso del nome a dominio in malafede, la giurisprudenza applicabile ritiene unanimemente che il fatto che un nome a dominio sia detenuto passivamente non fa venire meno la malafede. Occorre valutare la questione sulla base di tutte le circostanze del caso ed in particolare: (i) sulla base del carattere distintivo o della rinomanza del marchio del ricorrente; (ii) sulla mancanza di una replica da parte del resistente, o di prove circa un uso attuale o futuro in buona fede; (iii) sul fatto che il resistente abbia nascosto le proprie informazioni di contatto o abbia usato dei dati falsi al momento della registrazione del nome a dominio contestato e, infine, (iv) sull'impossibilità di prevedere un uso in buona fede del nome a dominio in questione (si veda in merito il paragrafo 3.3. del WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

Nel caso di specie, quasi tutte le circostanze elencate sono presenti. Come detto, il marchio NARACAMICIE è dotato di carattere distintivo. Esso peraltro risulta esclusivamente associato alla Ricorrente, come dimostrato dalla ricerca svolta su Google e prodotta dalla Ricorrente, che mostra come tutti i risultati collegati alle parole chiave "nara camicie" riconducono alla Ricorrente stessa. Inoltre, la Resistente ha ommesso di replicare al Ricorso, perdendo così l'occasione di far valere i propri diritti sul nome a dominio contestato. Infine, il Collegio ritiene che qualsiasi utilizzo che la Resistente possa fare del nome a dominio <naracamicie.net> sarebbe un utilizzo illegittimo ed in malafede, data la conoscenza della Resistente del marchio NARACAMICIE all'atto della registrazione del nome a dominio contestato e del fatto che i diritti su tale marchio spettano alla Ricorrente e non alla Resistente.

Allo stato non è possibile per il Collegio stabilire per quale precisa ragione la Resistente abbia deciso di registrare e detenere

passivamente il nome a dominio contestato per quasi due anni. Potrebbe essere per ricavarne un indebito vantaggio, ad esempio vendendolo alla Ricorrente o a terzi in concorrenza o potrebbe essere per qualsiasi altro motivo. In ogni caso, ciò che è certo è che non è possibile ipotizzare nessun uso del nome a dominio <naracamicie.net> che sia in buona fede.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che la Ricorrente ha provato con successo anche il terzo ed ultimo requisito stabilito dalla Policy riguardante la registrazione e l'uso del nome a dominio <naracamicie.net> in malafede.

---

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

**Accepted**

---

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

**1. NARACAMICIE.NET:**

---

## **PANELLISTS**

Name	<b>Angelica Lodigiani</b>
------	---------------------------

---

DATE OF PANEL DECISION **2023-07-04**

**Publish the Decision**

---