

DECISIONE DEL COLLEGIO

LIWE ESPAÑOLA, S.A. c. Antonio Greco

Caso No. DEU2025-0012

1. Le Parti

Il Ricorrente è LIWE ESPAÑOLA, S.A., Spagna, rappresentato da DEMARKS&LAW, Spagna.

Il Resistente è Antonio Greco, Italia.

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

Il Registry del nome a dominio oggetto della controversia <insideshop.eu> è lo European Registry for Internet Domains (“EURid” o il “Registry”). Il Registrar del nome a dominio oggetto della controversia è Aruba S.p.A.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (il Centro) il 26 marzo 2025. Il 27 marzo 2025, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 27 marzo 2025, 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 (ARUBA S.p.A). Il Centro ha inviato una e-mail al Ricorrente il 28 marzo 2025, trasmettendo le informazioni del titolare del nome a dominio fornite dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha depositato un Ricorso modificato il 31 marzo 2025.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e del Ricorso modificato 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 1 aprile 2025 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 21 aprile 2025. Il Resistente ha inviato un email il 22 aprile 2025.

Il Centro ha nominato Marina Perraki quale Esperto unico nella presente controversia il 6 maggio 2025. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme ADR. 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 è stato fondato nel 1973 e ha acquisito una reputazione nel settore della moda con il marchio INSIDE. Secondo il Ricorso, il Ricorrente è attualmente tra le prime 15 aziende nel settore della moda in Spagna, con 362 negozi in Spagna, Italia, Portogallo e Grecia, oltre a un fatturato di EUR 52 milioni nel 2024.

Il Ricorrente possiede un portafoglio di registrazioni per INSIDE a livello mondiale, inclusi i seguenti:

- registrazione di marchio dell'Unione Europea No. 003897337, INSIDE STORE, registrato il 20 ottobre 2005, nella classe 25 della classificazione di Nizza; e
- registrazione di marchio dell'Unione Europea No. 003973153, INSIDE, registrato il 14 mai 2008, nella classe 25 della classificazione di Nizza.

Il Ricorrente è anche titolare del nome a dominio <inside-shops.com>, registrato dal 7 ottobre 2005, che utilizza per il suo sito web principale.

Il nome a dominio contestato ("Nome a Dominio") è stato registrato il 4 dicembre 2023 e, al momento della presentazione del Ricorso, portava a un negozio online che presumibilmente vendeva e offriva calzature etichettate con il marchio INSIDE ("il Sito Web"). Il Sito Web utilizzava in modo prominente il marchio INSIDE e portava una notizia "copyright 2025@INSIDE" seguito da "CALZATURIFICO GRESIL SRL Via A. Diaz, 80028, Grumo Nevano (NA) P. IVA: IT07514601215 +39 380 465 74 79 [...]@insideshop.eu". Secondo il Ricorrente, il Resistente e il fondatore di questa società.

Il Nome a Dominio attualmente porta a un sito Web inattivo.

Il 14 novembre 2024, il Ricorrente ha inviato una lettera di cessazione al fornitore del Sito Web, seguita da un promemoria il 9 gennaio 2025. Non è stata ricevuta alcuna risposta.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma e sostiene di aver provato tutti gli elementi richiesti del Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR per il trasferimento del Nome a Dominio.

B. Resistente

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

Il 23 aprile 2025, il Resistente ha inviato un email al Centro, dichiarando di non essere a conoscenza dell'esistenza del Ricorrente e che, non appena ricevuta la prima comunicazione, aveva disattivato il Sito Web e cambiato il nome.

6. Discussione e Conclusione

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.

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 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 INSIDE.

Il Nome a Dominio riproduce integralmente il marchio INSIDE del Ricorrente. L'aggiunta del termine descrittivo "shop" non impedisce la constatazione di una somiglianza confusoria. Il risultato è quindi simile in modo ambiguo al marchio registrato del Ricorrente.

Inoltre il dominio di primo livello del codice paese ("ccTLD") ".eu", deve essere ignorato nel giudizio di identità o confondibilità tra un marchio e un nome a dominio (*Rexel Developpements SAS v. Zhan Yequn*, Caso OMPI No. [D2017-0275](#)¹).

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.

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 INSIDE o il Nome a Dominio.

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

Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio. Non presentando una Risposta formale, il Resistente non ha invocato alcuna circostanza che avrebbe potuto dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul Nome a Dominio ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR.

A contario, il Resistente con il suo email dal 23 aprile 2025 a attestato che non appena ricevuta la prima comunicazione, aveva disattivato il Sito Web e cambiato il nome.

Inoltre, un distributore o un rivenditore può effettuare un'offerta in buona fede di beni e quindi avere un interesse legittimo a un nome di dominio solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi (*Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI n. [D2001-0903](#); WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (“[WIPO Overview 3.0](#)”), sezione 2.8.1: (i) il convenuto deve effettivamente offrire i prodotti in questione; (ii) il convenuto deve utilizzare il sito per vendere esclusivamente i prodotti contrassegnati dal marchio; (iii) il sito deve indicare in modo accurato e ben visibile il rapporto del registrante con il titolare del marchio; e (iv) il convenuto non deve cercare di “accaparrarsi il mercato” dei nomi di dominio che riflettono il marchio).

Tali requisiti non sono soddisfatti cumulativamente nel caso di specie. Il Nome a Dominio suggeriva falsamente che il Sito Web fosse un sito ufficiale del Ricorrente o di un'entità affiliata o approvata dal Ricorrente. Il Sito Web riproduceva ampiamente, senza l'autorizzazione del ricorrente, il marchio del Ricorrente, senza alcuna dichiarazione di non associazione (o mancanza di associazione) con il Ricorrente. A contrario, la notizia copyright nel Sito Web era “copyright 2025@INSIDE” che ha rafforzato l'errata impressione che il sito appartenga al Ricorrente o a un suo partner.

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. Tuttavia, in questo caso il Collegio ritiene sommariamente che anche il Nome a Dominio è utilizzato in malafede.

Inoltre, il Collegio nota che il Resistente ha registrato il Nome a Dominio molto tempo dopo il primo uso e la registrazione da parte del Ricorrente dei marchi INSIDE in relazione a, inter alia, calzature, e molto tempo dopo che il Ricorrente ha iniziato a operare il suo negozio online su <insideshops.com>.

Il Collegio nota inoltre che il contenuto del Sito Web era simile a quello del Ricorrente, per gli stessi prodotti e riproduceva in modo prevalente il marchio del Ricorrente sul sito stesso, nell'avviso sul copyright e sulle calzature messe in vendita.

Il Resistente conosceva i marchi INSIDE del Ricorrente, almeno dopo l'emissione della decisione definitiva emessa il 7 gennaio 2025 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ha decretato il rifiuto totale della domanda di marchio n. 302023000147765 per INSIDE de la società “CALZATURIFICO GRESIL SRL” il cui fondatore è il Resistente.

Il Nome a Dominio 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 registrato e utilizzato il Nome a Dominio 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

Il paragrafo B(11)(b) delle Norme ADR prevede che “Le azioni disponibili [...] dovranno essere limitate [...] o, se il Ricorrente risponde ai criteri generali di eleggibilità ai fini della registrazione, come esposti nell’Articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/517, al trasferimento dell’uno o più nomi a dominio oggetto della controversia al Ricorrente”. L’Articolo 3(c) del Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, prevede che “la registrazione di uno o più nomi di dominio sotto il TLD .eu può essere richiesta 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 a dominio <insideshop.eu>².

9. English summary

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. [DEU2025-0012](#):

1. The Complainant is LIWE ESPAÑOLA, S.A., Spain, and the Respondent is Antonio Greco, Italy.
2. The disputed domain name is <insideshop.eu>. The disputed domain name was registered on December 4, 2023.
3. The Complaint was filed in Italian on March 26, 2025, and there was no formal Response filed. The Respondent submitted an email on April 23, 2025.
4. The Complainant has several registered trademarks for INSIDE in the European Union.
5. The disputed domain name resolved to an online shop purportedly offering footwear. Prominently using the Complainant’s trademark.
6. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is 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 disputed domain name was registered and used by the Respondent in bad faith.

7. In light of the above, the Panel decides that the disputed domain name <insideshop.eu> should be transferred to the Complainant.

/Marina Perraki/
Marina Perraki
Collegio Unico
Data: 20 maggio 2025

² La decisione sarà eseguita dal Registry entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione alle Parti, a meno che il Resistente non intraprenda un’azione legale in una Giurisdizione di competenza comune, come definito nel paragrafo A(1) delle Norme ADR.