

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

MONCLERNEW.IT
MONCLEROUTWEAR.IT
MONCLERVIPSALE.IT

Ricorrente: Moncler S.p.A. rappresentata dal
Dr. Luca Barbero

Resistente: Sig.ra Ndiaye Therese

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 02/02/2017 presso la Camera Arbitrale di Milano, Moncler S.p.A. con sede in Via Stendhal, 47 – 20144 Milano, rappresentata dal Dr. Luca Barbero, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore dei nomi a dominio MONCLERNEW.IT, MONCLEROUTWEAR.IT e MONCLERVIPSALE.IT, assegnati alla Sig.ra Ndiaye Therese – 80 rue Saint Pierre, 57000 - Metz (Francia). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio MONCLERNEW.IT è stato assegnato al Registrante in data 25/11/2016 mentre i domini MONCLEROUTWEAR.IT e MONCLERVIPSALE.IT sono stati assegnati in data 23/11/2016;
- b) i nomi a domini sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok *challenged*;
- c) digitando MONCLERNEW.IT, MONCLEROUTWEAR.IT e MONCLERVIPSALE.IT alla data 02/02/2017 vengono visualizzate pagine web recanti una serie di immagini pubblicitarie in scorrimento riportanti la scritta centrale "FLANELLA RHAPSODY". In alto a destra, compare un logo con scritta "Moncler" e in testa pagina un menu: "casa", "ricerca", "entra/registrati", "la mia lista dei desideri", "shopping bag" e l'ulteriore dicitura in colore rosso "Moncler outlet max 80 % di sconto!".

Il 06/02/2017, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale dell'assegnatario, anticipando il reclamo all'indirizzo email indicato nel whois del Registro informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La raccomandata contenente reclamo e allegati risulta non essere stata consegnata poiché il destinatario risulta "sconosciuto all'indirizzo". Il tentativo di consegna viene effettuato in data 14/02/2017.

La Segreteria comunica pertanto alle parti che il termine ultimo per il deposito di eventuali repliche viene fissato al 21/03/2017.

Nessuna replica è pervenuta a questo PSRD, che incarica della decisione l'avv. Alessandra Ferreri.

L'incarico viene accettato in data 27 marzo 2017.

La Segreteria da immediata comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 18 aprile 2017.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è MONCLER S.p.A., società attiva nel mercato del lusso, leader nel design, produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori di alta gamma per uomo, donna e bambino. Fondata nel 1952 essa ha acquisito una elevata notorietà tanto a livello italiano che in ambito internazionale. Al 31 dicembre 2015 MONCLER contava 173 punti vendita monomarca, 1798 dipendenti a tempo pieno ed un fatturato di oltre 880,4 milioni di euro; oggi è attiva in circa 60 paesi e 4 aree geografiche a livello mondiale.

La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchio che ricomprendono il termine "MONCLER" sia in Italia che in svariati paesi del mondo, tra cui:

- il marchio italiano n. 0001053205, registrato in data 25 giugno 2007 nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 25 e 28;

- il marchio comunitario n. 005796594, registrato in data 28 gennaio 2008, nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 25 e 28.

La Ricorrente è, inoltre, titolare di più di 1200 nomi a dominio esclusivamente costituiti da MONCLER, o dal marchio con l'aggiunta di termini

generici o descrittivi, in diverse estensioni (cfr all. 5), la maggior parte dei quali reindirizzano ai siti web www.monclergroup.com e www.moncler.com.

I nomi a dominio contestati sono confondibili con la denominazione sociale Moncler SpA della Ricorrente e con il marchio MONCLER e tali da indurre confusione rispetto ad essi; essi sono stati registrati il 23 e il 25 novembre 2016 da Ndiaye Therese e reindirizzano a siti web ove vengono pubblicati i marchi della Ricorrente, immagini tratte da campagne ufficiali MONCLER - pubblicate anche sul sito istituzionale della Ricorrente www.moncler.com - e sui quali sono offerti in vendita prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti (cfr. all. 7 e 8).

Non appena venuta a conoscenza della registrazione e dell'utilizzo abusivo dei nomi a dominio posto in essere dalla Resistente, la Ricorrente ha inviato alla stessa una lettera di diffida e successivi solleciti, senza mai ottenere alcuna risposta. Pertanto la Ricorrente ha intrapreso la presente procedura.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità dei nomi a dominio contestati, la Ricorrente sostiene che questi siano simili al proprio marchio MONCLER, differenziandosi soltanto per l'aggiunta dei termini generici "new", "vip", "sale" e "outwear" che non solo non sono idonei ad escludere il rischio di confusione tra i segni, bensì aumentano la possibilità di confusione con il marchio in quanto il termine "outwear" (designante "abbigliamento per esterno") è descrittivo dei prodotti commercializzati con il marchio della Ricorrente, l'espressione "vip sale" suggerisce vendite esclusive di prodotti di abbigliamento ed il termine "new" può richiamare nuove collezioni di tali articoli. Pertanto, l'utente può essere indotto a ritenere che si tratti di nomi a dominio registrati ed utilizzati dalla Ricorrente, o da terzi da essa autorizzati, per la promozione dei propri prodotti autorizzati via Internet.

Riguardo all' eventuale diritto o titolo della Resistente sui nomi a dominio contestati, la Ricorrente sostiene che non si può ritenere che i nomi a dominio contestati siano stati utilizzati legittimamente ed in buona fede, in quanto essi reindirizzano, sin dalla loro registrazione, a siti web in cui sono offerti al pubblico prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli originali. La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non è conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né la stessa risulta essere agente, licenziataria, distributore o altrimenti autorizzata ad alcun altro titolo ad usare il marchio MONCLER dalla Ricorrente.

Per quanto concerne, infine, la mala fede della Resistente, la Ricorrente sostiene che la Resistente non poteva non essere a conoscenza del marchio rinomato della Ricorrente al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati, conoscenza che si deduce dal contenuto stesso dei siti web corrispondenti ove oltre ad essere pubblicati senza alcuna autorizzazione da

parte del legittimo titolare i marchi figurativi MONCLER, nonché immagini tratte da campagne pubblicitarie ufficiali della Ricorrente, vengono anche offerti in vendita prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti. I nomi a dominio contestati, pertanto, sono stati registrati e vengono intenzionalmente utilizzati per attrarre, a scopo di trame profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con i segni distintivi della Ricorrente: infatti, i nomi a dominio contestati ed il contenuto dei siti web ad essi corrispondenti sono senz'altro idonei a suggerire agli utenti l'esistenza di una qualche relazione o associazione con la Ricorrente.

Tali circostanze sono un chiaro indicatore di malafede tanto al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati che al momento del loro utilizzo.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a Ndiaye Therese, attuale assegnatario dei nomi a dominio oggetto di contestazione, il ricorso e la documentazione allegata. La Resistente non ha trasmesso alcuna replica entro il termine previsto per la stessa.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

In primo luogo, la Ricorrente ha provato di essere titolare di diritti esclusivi sul segno MONCLER, diritti ben anteriori rispetto alla registrazione dei nomi a dominio oggetto della presente procedura. Il Collegio ritiene, altresì, che il segno MONCLER goda di notorietà e rinomanza, a livello nazionale ed internazionale, nel mercato del lusso, con particolare riguardo al settore dell'abbigliamento ed accessori di alta gamma per uomo, donna e bambino.

Quanto ai nomi a dominio contestati essi ricomprendono il segno MONCLER con l'aggiunta dei termini "new", "vip", "sale" e "outwear". Concordemente a quanto sostenuto dalla Ricorrente, questo Collegio ritiene che l'aggiunta di un vocabolo meramente descrittivo in un domain name costituito da un marchio anteriore altrui (per di più rinomato), non è sufficiente ad escludere la confondibilità tra il nome a dominio e tale marchio, in particolare quando tale la dicitura, si riferisca proprio ai prodotti e servizi per cui il segno anteriore è registrato.

E' infatti pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali ed internazionali che *"if a domain name incorporates a complainant's mark in its entirety, it is confusingly similar to that mark despite the addition of other words"* (oltre a quelle citate dalla Ricorrente, si veda anche la decisione WIPO Volvo Trademark Holding AB v. Franks Foreign Auto, caso n. D2004-0315).

Anzi, questo Collegio ritiene che l'aggiunta dei termini "new", "vip", "sale" e "outwear" che si riferiscono proprio al settore di attività della Ricorrente, ossia a quello della moda, accrescano il rischio di confusione tra i nomi a dominio contestati ed i segni distintivi registrati dalla Ricorrente (si veda in proposito la decisione <videomediaset.it> citata dalla Ricorrente e, a livello internazionale, Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio WIPO case D2013-0195, nome a dominio <armaniparfume.com>).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che i Nomi a Dominio contestati siano confondibili al marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione dei Nomi a Dominio contestati, ai sensi dell'art. 3.6, co. 1, lett. a).

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*.

E', dunque, onere della Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso dei *domain name* contestati. Ma, come precedentemente osservato, Ndiaye Therese, attuale assegnataria dei nomi a dominio - pur avendone avuto facoltà - non ha presentato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

In tale ipotesi è dunque sufficiente che la Ricorrente dimostri prima facie l'insussistenza di un diritto o interesse legittimo relativo al Nome a Dominio Contestato in capo al Resistente. A questo proposito si richiamano, tra le altre, le decisioni WIPO D2006-1107 - Ebay Inc. v. Wangming ("there is also a consensus

view among panels that once the complainant makes a prima facie showing that the registrant does not have rights or legitimate interests in the domain name, the evidentiary burden shifts to the registrant to rebut the showing by providing evidence of its rights or interests in the domain name”) e della Camera Arbitrale di Milano, 2 febbraio 2015 (casacostepiane.it), 11 novembre 2013 (biosviluppo.it), 7 maggio 2012 (intensasanpaolo.it), 2 ottobre 2012 (intesasanoipao[.]o.it).

Ora, la documentazione prodotta dalla Ricorrente, fornisce *prima facie* la prova della insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente in relazione ai nomi a dominio contestati, in quanto dalla stessa risulta che la Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stata da quest’ultima autorizzata in alcun modo ad utilizzarlo all’interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo dei nomi a dominio contestati un uso legittimo non commerciale.

Ad avviso di questo Collegio, non sussistono evidenze di diritto o titolo della Resistente sui nomi a dominio opposti. Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6, co. 1, lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo del Resistente ai domini in contestazione.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L’art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l’esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La Ricorrente ha fornito prova dell’esistenza di almeno una di tali circostanze. Infatti, la Ricorrente ha provato la titolarità di diritti sul marchio “MONCLER”, con registrazioni valide in Italia risalenti a molti anni prima della registrazione dei nomi a dominio da parte della Resistente.

Tali marchi sono da ritenersi indubbiamente rinomati e affermati in Italia e nel mondo, nel settore di riferimento, circostanza questa che porta ad escludere che la Resistente non ne fosse a conoscenza al momento della registrazione dei domain name. D’altra parte il contenuto stesso dei siti cui reindirizzano i nomi a dominio contestati conferma tale circostanza: nei web site corrispondenti, infatti, sono riprodotti i marchi figurativi MONCLER, nonché immagini tratte da campagne pubblicitarie ufficiali della Ricorrente, e vengono offerti in vendita prodotti MONCLER della Ricorrente, prima facie contraffatti.

Il contenuto dei siti web cui i nomi a dominio reindirizzano, poi, conferma la sussistenza della malafede nel loro mantenimento: a parere del Collegio infatti, la Resistente ha registrato ed utilizza i domain name qui contestati allo scopo di creare confusione con i segni distintivi di titolarità della Ricorrente, per attrarre a scopo di profitto utenti di internet sui web-site correlati. Registrando domain name che incorporano interamente il marchio MONCLER della Ricorrente e che sono con tale segno assolutamente confondibili, la Resistente ha inteso creare confusione presso il pubblico dei consumatori e ha sfruttato a proprio vantaggio la rinomanza e l'accreditamento di tali marchi, allo scopo di attrarre gli utenti sul proprio sito e di trarre profitto da tale sviamento.

Alla luce di quanto precede e delle considerazioni esposte nel paragrafo relativo all'assenza di un legittimo interesse della Resistente, si ritiene di poter concludere che anche il requisito richiesto indicato dall'art. 3.6, co. 1, lett. c) del Regolamento sia sussistente e che, pertanto, i nomi a dominio contestati siano stati registrati e vengano utilizzati dalla Resistente in malafede.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione dei nomi a domini MONCLERNEW.IT, MONCLEROUTWEAR.IT e MONCLERVIPSALE.IT alla Moncler S.p.A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 11 aprile 2017

Avv. Alessandra Ferreri