

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

ALDOGIOVANNIEGIACOMO.IT

Ricorrente: AGIDI S.R.L.
rappresentata dall' Avv. Giorgio Giusti

Resistente: Stephen Muller

Collegio (unipersonale): Avv. Andrea Maggipinto

Svolgimento della procedura

Con deposito di Reclamo perfezionatosi l'11/09/2015 presso la Camera Arbitrale di Milano, AGIDI S.R.L., con sede legale in Modena, Via Bellaria 127/1, rappresentata dall'Avv. Giorgio Giusti, 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 suo favore, quale agente in esclusiva degli attori Baglio Cataldo, Storti Giovanni e Giacomino Poretti, del nome a dominio ALDOGIOVANNIEGIACOMO.IT, assegnato al Sig. Stephen Muller di Berlino (Germania), Beilsteiner Str. 85.

Ricevuto il Reclamo e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio ALDOGIOVANNIEGIACOMO.IT è stato assegnato al Signor Stephen Muller il 23 gennaio 2008;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) ad ogni apertura del sito internet ALDOGIOVANNIEGIACOMO.IT, i relativi contenuti cambiano (anche per impostazione e link esterni); digitando l'indirizzo ALDOGIOVANNIEGIACOMO.IT in data 08/09/2015, è stata visualizzata una pagina web con sfondo nero riportante sulla sinistra il nome ndparking.com e un menu contenente le parole Lifestyle, Books, Fitness, etc, e sulla destra un elenco di parole chiave con l'indicazione di siti web (98 Degrees-Wikipedia, Produzioni Cinematografiche Venezia I Noleggio Service Audio, etc). A pie' di pagina è riportata la dicitura: "2015 Copyright. All Rights Reserved. The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service

provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly (contact information can be found in whois)”.

Il 14/09/2015, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata il Reclamo e la documentazione allegata all’indirizzo confermato dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, anticipando in pari data il solo Reclamo tramite posta elettronica. Entrambe le comunicazioni contenevano una traduzione di cortesia in lingua inglese.

Non pervenendo alcuna prova della ricezione della suddetta raccomandata, al fine di contenere i tempi della procedura in data 21/10/2015 veniva effettuato un secondo inoltro del Reclamo tramite corriere. Tuttavia, in data 22/10/2015 veniva restituito alla Segreteria il primo plico raccomandato non consegnato, e quindi in data 22/10/2015 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che risultava esserne stata tentata la consegna il 23/09/2015, fissando così il termine di scadenza per la presentazione di eventuali repliche al 28/10/2015. Detto termine è spirato e nessuna replica è pervenuta alla Segreteria.

Della decisione relativa al Reclamo veniva incaricato l’Avv. Andrea Maggipinto, che accettava in data 29/10/2015.

Alle parti è stata comunicata l’accettazione dell’incarico e il termine per la decisione fissato al 19/11/2015.

Allegazioni della Ricorrente

In relazione al nome a dominio opposto “www.aldogiovanniegiacomo.it”, la società Ricorrente – quale agente in esclusiva degli attori Baglio Cataldo, Storti Giovanni e Giacomino Poretti – fa valere i diritti sul segno e denominazione “Aldo Giovanni e Giacomo”, con il quale i predetti artisti sono conosciuti presso il pubblico nazionale e internazionale.

Gli art. 8 e 9 della legge 22 aprile 1941, n.633 equiparano la tutela riservata al nome a quella riservata al “nome d’arte”, ovvero il segno distintivo che gli artisti utilizzano in ogni contesto e con cui sono noti. Tale denominazione ha la funzione di identificare e distinguere le singole persone rispetto a tutte le altre. Nel caso di specie, il segno/denominazione “Aldo Giovanni e Giacomo” ha assunto un’importanza e una notorietà di gran lunga superiore rispetto ai singoli nomi di ciascuno degli artisti.

Il Reclamo rappresenta inoltre una richiesta di tutela avverso l’utilizzazione illecita dei nomi altrui, registrato abusivamente da terzi quale nome a dominio, trovando applicazione anche la tutela predisposta dall’art. 7 Cod. Civ., essendo dimostrati i presupposti dell’usurpazione, della malafede e del pregiudizio economico o morale derivato ai legittimi titolari.

Più precisamente, i motivi sui cui si fonda il Reclamo sono i seguenti:

1) *Identità o confondibilità:*

Il dominio opposto è confusorio e identico al segno distintivo con il quale il trio comico è conosciuto in Italia e nel mondo. Si tratta di un pacifico caso di cybersquatting da parte dell'attuale registrante, completamente sconosciuto ai legittimi titolari e che non aveva alcun titolo, né autorizzazione, per procedere alla registrazione del nome altrui;

2) *Illegittimità:*

Dai documenti allegati, si evince che: a) Il dominio contestato è identico al nome con il quale gli artisti sono conosciuti presso il pubblico; b) Il ricorrente vanta il diritto esclusivo di utilizzo del nome e del relativo sfruttamento economico e commerciale; c) attualmente il nome a dominio viene sfruttato soltanto per reindirizzare il traffico verso siti ultronei al fine esclusivo di "monetizzare" il traffico e programmi "adware" e "spyware". I portali sono stati, infatti, giudicati "gravemente pericolosi per gli utenti" da numerose organizzazioni che si occupano dell'attendibilità, affidabilità, reputazione, privacy, sicurezza dei siti;

3) *Mala fede:*

La mala fede del responsabile è evidente, non foss'altro perché la fama internazionale degli artisti e del segno distintivo rappresentato dal loro "nome d'arte" è incompatibile con qualsivoglia diversa prospettiva. Né la Ricorrente né gli artisti rappresentati hanno mai avuto alcun rapporto, né conoscono il sig. Muller, né sono stati informati dell'avvenuta registrazione, da ritenersi pertanto abusiva ed illecita.

La pratica del domain name grabbing, unita al fatto che il dominio viene utilizzato per reindirizzare in modo ingannevole l'ignaro utente verso siti di scarsa attendibilità, sarebbe prova dell'intento fraudolento del responsabile e, di conseguenza, della sua pacifica malafede.

Posizione della Resistente

La Segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Resistente – attuale assegnatario del nome a dominio opposto – il Reclamo e la documentazione prodotta dalla Ricorrente, informandolo della possibilità di replicare nel termine di 25 giorni. Il Resistente non ha fornito riscontro nemmeno alle comunicazioni e-mail a lui indirizzate dalla Segreteria, mostrando così totale disinteresse alla presentazione delle proprie difese.

In applicazione dell'art. 4.6, ultimo periodo, del Regolamento Dispute, la controversia deve essere decisa tenendo conto del solo Reclamo.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 del Regolamento Dispute 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..."*.

Il nome a dominio opposto, sia sotto il profilo grafico, sia sotto il profilo fonetico, è identico e confusorio rispetto al segno e alla denominazione "Aldo Giovanni e Giacomo", che identifica nel grande pubblico uno dei sodalizi artistici più noti dello spettacolo italiano degli ultimi decenni, così come i "prodotti" di questo sodalizio: spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici.

Il nome a dominio, inoltre, è utilizzato per individuare e pubblicizzare contenuti del tutto estranei e non pertinenti all'attività del noto trio, in pregiudizio delle attività della Ricorrente e degli stessi artisti.

La Ricorrente, come risulta dalle allegazioni, è agente in esclusiva degli attori Baglio Cataldo, Storti Giovanni e Giacomino Poretti, titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della loro immagine e di ogni altro diritto connesso alle immagini medesime, sia singolarmente, sia in quanto parte del trio (come da scrittura depositata). Peraltro, come dichiarato in atti, la procedura di opposizione al nome a dominio in discorso è stata sottoscritta anche dai tre attori e il procuratore della società Ricorrente ha agito in questa sede anche quale loro procuratore generale, allegando la relativa procura notarile.

Deve ritenersi provato, dunque, il diritto della Ricorrente all'uso esclusivo del segno/denominazione "Aldo Giovanni e Giacomo" e alla tutela del nome dei tre attori, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7-9 Cod. Civ., con tutte le facoltà connesse quale, ad esempio, quella di utilizzare in tutti i modi leciti la notorietà del nome stesso.

Si deve pertanto ritenere accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione.

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

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute 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".

È onere del Resistente provare il suo eventuale diritto o un suo valido interesse che lo legittimi alla registrazione e all'uso del nome a dominio. Nel caso di specie, il Resistente non ha fornito alcun riscontro o difesa a seguito delle comunicazioni, anche via email, della segreteria.

Dall'esame della documentazione prodotta, la Ricorrente ha comunque fornito la prova dell'insussistenza di un diritto o di un legittimo interesse in capo al Resistente in relazione al nome a dominio *de quo*, dichiarando col Reclamo che il signor Muller, persona sconosciuta, non è mai stato autorizzato da AGIDI S.r.l. o dai tre attori a registrare e utilizzare detto nome a dominio.

Sussiste pertanto il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6, comma 1, lettera b) del Regolamento Dispute.

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

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

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute 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 la prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze, quali ad esempio:

- la circostanza che il nome a dominio è stato registrato dal Resistente nel 2008 con lo scopo primario di usurpare il nome degli attori e il segno/denominazione col quale il trio è noto al grande pubblico sin dai primi anni '90;
- la circostanza che il nome a dominio è stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione col nome e il segno altrui;
- il nome di dominio registrato è un nome per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Si deve pertanto ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del Reclamo presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio ALDOGIOVANNIEGIACOMO.IT in favore della società AGIDI S.R.L., con sede legale in Modena, Via Bellaria 127/1.

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

Milano, 18 novembre 2015

Avv. Andrea Maggipinto