

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

ANTONYMORATO.IT

Ricorrente: FASHION ISLAND LIMITED

Rappresentata dall'avv. Alessandro Piero Vittorio
Fiammenghi

Resistente: GIUSEPPINA CHIANESE

Rappresentata dall'avv. Giuseppe Pellegrino

Collegio (unipersonale): Avv. Anna Carabelli

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 1° dicembre 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano l'11 Dicembre 2011, FASHION ISLAND LIMITED rappresentata dall'avv. Alessandro Piero Vittorio Fiammenghi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio ANTONYMORATO.IT, assegnato alla Sig.ra GIUSEPPINA CHIANESE.

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

- a) il dominio ANTONYMORATO.IT è stato creato il 9 aprile 2008 ed è assegnato alla Sig.ra Giuseppina Chianese;
- 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) digitando l'indirizzo www.antonymorato.it viene visualizzata una pagina bianca in cui compare la scritta "il redirect del dominio non è stato configurato".

Il 15 dicembre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Camera Arbitrale ha provveduto ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo della Sig.ra Giuseppina Chianese risultante dal database del Registro, informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il 9 gennaio 2012 la Camera Arbitrale ha informato le parti tramite posta elettronica e ordinaria che il plico risultava recapitato il 23 dicembre, fissando il termine per la presentazione di eventuale replica al 17 gennaio.

In data 13 gennaio è pervenuta alla Camera Arbitrale per posta elettronica la replica della Sig.ra Giuseppina Chianese, rappresentata dall'avv. Giuseppe Pellegrino, completa dei relativi allegati. Ricevute le richieste integrazioni, la replica è stata inoltrata alla reclamante il 18 gennaio. In data 25 gennaio, ricevute due copie cartacee della replica, la Camera Arbitrale ha provveduto ad inoltrare alla ricorrente quella di sua competenza.

La Camera Arbitrale ha quindi nominato quale esperto l'avv. Anna Carabelli che ha accettato l'incarico in data 27 gennaio 2012; di tale accettazione è stata data comunicazione alle parti il 30 gennaio.

Con ordinanza in data 1 febbraio 2012 il Collegio ha respinto l'istanza presentata in data 23 gennaio dalla ricorrente per l'assegnazione di un termine per il deposito di ulteriori memorie ex art. 4.12 del Regolamento Dispute.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è la società Fashion Island Limited, titolare di numerosi (nove) marchi comunitari costituiti da e/o contenenti i nomi "Antony Morato" o "Morato" depositati nel periodo dal luglio 2006 al dicembre 2010 per una serie di beni e servizi tra cui articoli ed accessori per l'abbigliamento. (cfr. all. 1 al reclamo).

Sui motivi di ricorso la Ricorrente rileva che:

- il Nome a Dominio è identico e confondibile con i marchi di cui la stessa è titolare;
- la Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio;
- la Resistente ha registrato ed utilizza il Nome a Dominio in malafede. Attesa la notorietà acquisita dal marchio Antony Morato anteriormente alla registrazione del Nome a Dominio, la Ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscere il marchio medesimo; il che, secondo l'orientamento dei Collegi OMPI, è considerato indice di malafede. D'altro canto la detenzione passiva del Nome a Dominio ne costituisce uso in malafede (a distanza di oltre tre anni dalla sua registrazione digitando il Nome a Dominio viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "il redirect del dominio non è stato configurato" – cfr. all. 3 al reclamo).

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del Nome a Dominio a proprio favore.

Posizione della Resistente

La Resistente, sig.ra Giuseppina Chianese, respinge le argomentazioni della Ricorrente. Afferma di non svolgere attività imprenditoriale e di avere registrato il Nome a Dominio nel 2008 allo scopo di utilizzarlo in futuro nell'ambito ed ai fini di una "*costituenda impresa*" operante nel settore della comunicazione pubblicitaria, quindi in ambito completamente diverso da quello in cui opera la Ricorrente (commercializzazione di capi di abbigliamento).

Secondo la Resistente è dunque da escludersi ogni interferenza tra il Nome a Dominio ed i marchi della Ricorrente (di cui vanno considerati solo quelli depositati anteriormente alla registrazione del Nome a Dominio), non sussistendo un rischio di confusione né attuale né potenziale dal quale derivi il pericolo di sviamento di clientela, anche considerato che il nome a dominio è "*un codice telematico identificativo di un determinato soggetto (persona fisica o giuridica) con il quale l'utente intende interloquire*". Quindi il consumatore che, intendendo accedere al sito della Ricorrente, digitasse per sbaglio il Nome a Dominio, si avvedrebbe dell'errore e proseguirebbe nella ricerca del sito della Ricorrente.

Inoltre nel Nome a Dominio le parole ANTONY e MORATO sono riprodotte senza spazi e con l'aggiunta del TLD.it. Poiché, secondo la Resistente, i marchi della Ricorrente sono da ritenersi "deboli" in quanto "*riproducenti nominativi comuni*", tale differenziazione vale ad escludere la confondibilità.

La Resistente afferma altresì che il suo diritto all'utilizzazione del Nome a Dominio deriva dalla domanda di registrazione mantenuta nel tempo attraverso il "*pagamento delle quote annue di*

rinnovazione” mentre deve escludersi “qualsiasi ipotesi di malafede nella utilizzazione del predetto nome a dominio posto che, allo stato, non sussiste alcuno sfruttamento e/o concreta utilizzazione”.

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...”*. Ad avviso del Collegio tale requisito ricorre nello specifico.

La Ricorrente è titolare di validi diritti di privativa industriale relativi ai segni ANTONY MORATO, anteriori (per quanto riguarda i marchi comunitari “ANTONY MORATO” reg. No. 5231444 e “ANTONY MORATO ITALIA” reg. No. 5863956) rispetto alla registrazione del Nome a Dominio.

In ordine ai rilievi svolti dalla Resistente circa l'asserita assenza di interferenza dei segni data la diversità dell'ambito di utilizzo del Nome a Dominio ipotizzato dalla Resistente rispetto all'attività effettivamente svolta dalla Ricorrente, il Collegio osserva quanto segue. Nel presente procedimento (del tutto diverso da un procedimento giurisdizionale per natura, finalità e disciplina) non è rilevante, ai fini della valutazione della identità o confondibilità del Nome a Dominio, accertare la capacità distintiva dei marchi o prendere in considerazioni le classi di prodotti o servizi rivendicati, essendo sufficiente che vengano azionati diritti di privativa validamente acquisiti in qualunque giurisdizione ed in relazione a qualunque prodotto o servizio. La procedura di riassegnazione, infatti, *“ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia stata registrato o mantenuto in malafede”*; essa inoltre è specificatamente regolata e, non avendo natura giurisdizionale, non preclude il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato (cfr. Artt. 3.2 e 3.4 del Regolamento Dispute).

La Ricorrente ha fornito idonea documentazione dei diritti di privativa qui azionati e conseguiti attraverso la registrazione dei marchi comunitari di cui all' all.2 al Reclamo, che non sono peraltro contestati dalla Resistente. Il Nome a Dominio ANTONYMORATO.IT è identico e confondibile, rispettivamente, con i marchi della Ricorrente “ANTONY MORATO” reg. No. 5231444 e “ANTONY MORATO ITALIA” reg. No. 5863956. Quanto ai presunti elementi di differenziazione sottolineati dalla Resistente (elisione dello spazio tra ANTONY e MORATO e l'aggiunta del TLD .it) il Collegio osserva che l'elisione dello spazio risponde ad una mera esigenza tecnica dovuta al fatto che non è possibile includere spazi nella composizione di nomi a dominio mentre l'aggiunta del gTLD “.it è certamente irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio, come costantemente affermato dai Collegi OMPI il cui orientamento è qui recepito (cfr. tra gli altri *Ipsos S.A. v. Andreas Scheiber* WIPO Case No. D2003-0049; *Pfizer Inc. v. Juan Gonzales*, WIPO Case No. D2004-0589)

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

Il terzo comma dell'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: I) 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 II) 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 III) 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".

Il secondo comma del medesimo art. 3.6 stabilisce che incombe al ricorrente provare la sussistenza delle condizioni previste alle lettere a) e c) del primo comma (e cioè: a) l'identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio o altro segno distintivo del ricorrente e c) la registrazione e l'uso in malafede del dominio), mentre spetta al resistente provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio.

E' pacifico che la Resistente non ha avuto dalla Ricorrente alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi di cui si discute, in particolare quale nome a dominio; né è conosciuta con il nome corrispondente al Nome a Dominio. La Resistente afferma di non svolgere attualmente alcuna attività imprenditoriale ma di avere registrato il Nome a Dominio "*con la finalità di utilizzarlo in futuro per lo sviluppo della costituenda impresa operante nel settore della realizzazione e divulgazione di messaggi pubblicitari*"; con ciò invocando, a fondamento del proprio diritto al Nome a Dominio, la circostanza prevista al punto I) del terzo comma del sopra richiamato art. 3.6.

Ancorché fosse suo preciso onere a termini del Regolamento Dispute, la Resistente non fornisce però alcun elemento a dimostrazione di tale affermazione. L'art. 3.6 richiede che il resistente provi di essersi "*oggettivamente*" preparato ad usare il nome a dominio per l'offerta al pubblico di beni o servizi; la mera allegazione di una generica intenzione non è sufficiente a fondare la rivendicazione della Resistente di un diritto o titolo sul Nome a Dominio, a maggior ragione atteso il tempo trascorso (quasi quattro anni) dalla sua registrazione.

Il Collegio conclude dunque che la Resistente non ha diritto né titolo sul Nome a Dominio: Sussiste pertanto anche il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, previsto dall'art. 3.6, primo comma, 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 ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

La Ricorrente commercializza prodotti di abbigliamento ed accessori contraddistinti dai marchi ANTONY MORATO, avendo acquisito una certa notorietà nel settore. La Resistente non contesta tale notorietà. E' principio costantemente affermato dai Collegi OMPI, e qui recepito, che la registrazione di un nome a dominio identico o confondibile con l'altrui marchio è da ritenersi in malafede se, all'atto della registrazione, il registrante conosceva o avrebbe dovuto conoscere tale marchio (cfr. tra gli altri *Expedia, Inc. v. European Travel Network*, caso OMPI No. D2000-0137; *Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, Caso OMPI No. D2006-0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, Caso OMPI No. D2007-0614).

La Resistente, a distanza di oltre tre anni dalla registrazione, non utilizza attivamente il Nome a Dominio che semplicemente reindirizza ad una pagina bianca in cui compare la scritta "*il redirect del dominio non è stato configurato*". Ciò integra un'ipotesi di "detenzione passiva", o "passive holding". Sin dalla decisione resa nel procedimento *Telstra Corporation, v. Nuclear Marchmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 é principio assolutamente pacifico, secondo l'orientamento dei Collegi OMPI, che l'uso in malafede non presuppone necessariamente il

compimento di un'azione positiva, ma ricorre anche in caso di c.d. "passive holding". L'uso in malafede ricorre dunque in tutte quelle ipotesi in cui la registrazione del dominio è avvenuta in malafede e le circostanze specifiche del caso inducano a ritenere che il resistente continuerà ad agire in malafede. Tale orientamento è largamente condiviso anche dai Collegi di questa Camera Arbitrale. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi a) e b), il Collegio ritiene che, ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, non sia configurabile un uso legittimo del Nome a Dominio da parte della Resistente e che pertanto il "passive holding" del Nome a Dominio medesimo costituisca uso in malafede.

Il Collegio ritiene quindi sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio ANTONYMORATO.IT.

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

Milano, 6 Febbraio 2012

avv. Anna Carabelli