

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

ARMANIGROUP.IT

Ricorrente: GIORGIO ARMANI S.P.A.
rappresentata dagli avvocati Cristina Bellomunno e
Ilaria Carli

Resistente: AG COMMUNICATION S.N.C. di Giorgio Armani

Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 30 aprile 2015 presso Camera Arbitrale di Milano, la GIORGIO ARMANI S.P.A., con sede legale in Milano, via Borgonuovo 11, rappresentata dagli avvocati Cristina Bellomunno e Ilaria Carli, 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 del nome a dominio ARMANIGROUP.IT, assegnato a AG COMMUNICATION SNC di Giorgio Armani.

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

- a) il dominio ARMANIGROUP.IT è stato assegnato a AG COMMUNICATION SNC di Giorgio Armani il 21 ottobre 2010;
- 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.armanigroup.it viene visualizzata una pagina web in cui sono presenti quattro bubbles di colore arancione, rispettivamente riportanti "L'agenzia", "convegni & eventi", "portfolio web" e "contatti" sovrastate dalla scritta "AG communication marketing & pubblicità".
A piè di pagina è presente la scritta "Copyright 2014 AG communication snc/tutti i diritti riservati/P.IVA 01611310341" e i tre loghi di Facebook, Twitter e Pinterest.

Il 5 maggio, successivamente alla conferma dei dati del Registrante del Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e

la documentazione allegata all'indirizzo risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il 13 maggio la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che del plico risultava essere stata effettuata la consegna il giorno 11 maggio, fissando quindi il termine per la presentazione di eventuali repliche al 16 giugno 2015.

Il termine per la presentazione di eventuali repliche è spirato senza che nulla pervenisse da parte della Resistente alla Camera arbitrale.

Il prof. Avv. Enzo Fogliani, che accettava l'incarico il 17 giugno 2015, è stato incaricato della decisione relativa alla procedura.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti.

Allegazioni della Ricorrente

La Giorgio Armani s.p.a. è azienda di fama mondiale operante nel mondo della moda da oltre quarant'anni. Nell'ambito della sua attività – via via estesa ad altri settori oltre quello della moda – per contraddistinguere i propri prodotti la Ricorrente ha registrato nel mondo a partire dal 1975 qualche migliaio di marchi, tutti comprensivi della denominazione ARMANI. Con l'avvento di internet la Ricorrente ha inoltre registrato svariate centinaia di nomi a dominio, sia in TLD generici che geografici, corrispondenti ai propri marchi registrati e contenenti la denominazione ARMANI.

La vasta notorietà del nome ARMANI è riconosciuta anche numerose decisioni giudiziarie che hanno accordato tutela ai marchi registrati dalla Ricorrente, nonché da parecchie decisioni in procedure di riassegnazione che le hanno riconosciuto il diritto ad essere titolare di nomi a dominio registrati da terzi in malafede.

La Ricorrente ritiene che il dominio ARMANIGROUP.IT, sia sostanzialmente identico e comunque confondibile con i propri marchi registrati contenenti il nome ARMANI. La sua registrazione da parte della Resistente sarebbe illegittima, in quanto non sussisterebbero a favore della Resistente diritti o titoli che la giustificano.

Infine, secondo la Ricorrente, il nome a dominio sarebbe stato registrato in malafede, al solo scopo di sfruttare la notorietà del marchio ARMANI.

Posizione della Resistente

La Resistente, pur avendo ricevuto regolarmente reclamo e documentazione allegata, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

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..."*.

La Ricorrente ha provato, con copiosa documentazione, di essere titolare di svariati marchi registrati contenenti la denominazione ARMANI. Vanta quindi un diritto di esclusiva su detta denominazione.

Non v'è dubbio che l'elemento qualificante del dominio in contestazione sia la parola ARMANI, che costituisce il cuore dei numerosi marchi registrati dalla Ricorrente. Inoltre, l'associazione di tale parola che il sostantivo inglese *group* induce l'utente internet a ritenere che il dominio faccia capo alle società in cui è articolata la Giorgio Armani s.p.a., essendo di uso comune indicare imprese facenti capo al medesimo imprenditore come "Gruppo".

E' quindi da ritenersi che il dominio ARMANIGROUP.IT, sia confondibile con i marchi contenenti la parola ARMANI registrati dalla GIORGIO ARMANI s.p.a.

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

Nell'ambito delle procedure di riassegnazione italiane spetta al Resistente provare di avere un diritto o titolo che lo legittimasse alla registrazione del nome a dominio in contestazione. Peraltro, nel caso in cui il Resistente non si sia costituito nel procedimento (come nel presente caso), per ormai pacifica giurisprudenza l'esperto è tenuto a verificare d'ufficio che da quanto prodotto agli atti o immediatamente reperibile su internet non risulti l'esistenza di fatti dai quali il Regolamento deduce l'esistenza di un diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione, concorrente con quello del Ricorrente.

Per quanto riguarda l'esistenza di un diritto, la questione va inquadrata nella nota questione del patronimico - corrispondente al marchio altrui - inserito nell'ambito di una denominazione sociale. Nel caso di specie, infatti, la denominazione della Resistente è AG COMMUNICATION S.N.C. di Giorgio Armani, essendo quest'ultimo uno dei tre soci della società in nome collettivo.

La questione, in passato dibattuta, è stata ormai da tempo risolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha stabilito che *"il diritto al nome*

trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri” (principio di diritto recentemente ribadito da cass. n. 3806 del 25 febbraio 2015).

In applicazione di tale principio a fattispecie identica a quella attuale, la cassazione ha statuito che *“l’inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio”* (così cass. n. 3806 del 25 febbraio 2015; conforme, cass. 6021 del 14 marzo 2014).

Questo è esattamente il caso in esame. Il Giorgio Armani citato nella denominazione sociale della Resistente risulta essere solo uno dei soci della società in nome collettivo AG Communication. Il suo inserimento nella denominazione sociale non appare giustificato da esigenze descrittive dell’attività o dei prodotti offerti al pubblico (ossia marketing, pubblicità, realizzazione di siti web), sicché esso non è legittimo e viola i diritti di privativa della Giorgio Armani s.p.a..

Se dunque tale inserimento del patronimico nella denominazione sociale è illegittimo, a maggior ragione su di esso la Resistente non può fondare alcun diritto ad inserire la parola ARMANI nel nome a dominio in contestazione.

La resistente non ha quindi alcun diritto al nome a dominio ARMANIGROUP.IT.

Né risulta sussistere alcuna delle circostanze da cui l’art. 3.6 del Regolamento Dispute fa discendere a favore della Resistente un titolo al nome a dominio in contestazione.

E’ escluso infatti che la Resistente *“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”* (art. 3.6, lett. A del Regolamento Dispute); come si vedrà in seguito, infatti, il nome a dominio è stato registrato in malafede, con la volontà di attrarre utenza sulla base dell’altrui marchio notorio.

E’ poi escluso che la Resistente sia *“conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”* (art. 3.6, lett. B del Regolamento Dispute); nella *home page* del sito posto sul dominio in contestazione la resistente è indicata solo come AG Communication SNC, senza che mai vi compaia il nome Armani.

E' infine escluso che la Resistente “*del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*” (art. 3.6, lett. C del Regolamento Dispute); e ciò per i motivi che verranno di seguito trattati parlando della malafede.

Non sussiste quindi alcuno diritto o titolo che legittimi la Resistente alla registrazione ed al mantenimento del nome a dominio *armanigroup.it*.

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

Dalla documentazione versata agli atti dalla Ricorrente risulta provata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Anzitutto, è da rilevare che nessuna norma impone ad una società in nome collettivo di indicare nella propria denominazione sociale il nome di uno dei soci. La scelta della AG Communication di indicarlo, e di indicare proprio il socio Giorgio Armani, appare volta a profittarsi della notorietà del famoso stilista e dei suoi marchi.

Né è pensabile che il Giorgio Armani socio della AG Communication S.N.C. non conoscesse l'esistenza del famoso stilista suo omonimo e dei marchi registrati dalla Ricorrente, né avesse avuto notizia dalle stampa delle varie pronunce a tutela dei suoi marchi; basterà citare la nota sentenza del tribunale di Bergamo del 2 marzo 2003 circa il dominio *armani.it* (reperibile su <http://www.interlex.it/testi/armani.htm>) che ha avuto vasta eco fra gli operatori internet (quale è la Resistente che nel suo sito offre servizi di *web designer*).

Da notare poi come la Resistente abbia anche registrato a suo nome il dominio *agcommunicationsnc.it*, la cui *home page* ed i contenuti sono del tutto identici a quelli sul dominio *ARMANIGROUP.IT*. Ciò da un lato porta a dedurre che la Resistente sia l'unica componente del fantomatico “Armani Group” (che quindi non sarebbe un “Gruppo”), dall'altro porta a dedurre che la duplicazione del sito sul dominio contenente la denominazione *ARMANI* abbia quale unica motivazione lo sfruttamento dell'indubbia notorietà del marchio della Ricorrente.

Il nome a dominio *ARMANIGROUP.IT* è stato quindi registrato e viene mantenuto in malafede, con lo specifico scopo di approfittare della notorietà della Ricorrente e dei suoi marchi per promuovere la propria attività.

* * *

Il ricorso è fondato, essendo stati soddisfatti i requisiti richiesti dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

P.Q.M.

Il nome a dominio ARMANIGROUP.IT viene riassegnato alla Giorgio Armani s.p.a., con sede in Milano, via Borgonuovo 11.

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

Sorengo, 4 luglio 2015

Avv. Prof. Enzo Fogliani