

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### EMUOUTLET.IT

Ricorrente: Emu Group spa

Resistente: Giorgio Montagnoli

Collegio (unipersonale): Dott. Luca Barbero

### Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 24 gennaio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 30 gennaio 2012, Emu Group spa, rappresentata dal Consigliere Delegato, Sig. Giorgio Comodi, 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 EMUOUTLET.IT, assegnato al Sig. Giorgio Montagnoli.

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

- a) il dominio EMUOUTLET.IT, è stato creato l'8 aprile 2010 ed è attualmente assegnato al Sig. Giorgio Montagnoli;
- 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.emuoutlet.it* si viene reindirizzati all'indirizzo URL <http://http/www.montagnoli.org/canale.asp?id=75>, sul quale non risulta pubblicato alcun contenuto.

Il 2 febbraio 2012, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Giorgio Montagnoli risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

Il 17 febbraio 2012, la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 9 febbraio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 5 marzo 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante entro il termine assegnato.

Il Dott. Luca Barbero accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 12 marzo 2012. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

In data 12 marzo 2012, la Segreteria riceveva, in plico raccomandato, la replica del Resistente, riportante come data di spedizione il 5 marzo 2012; nella stessa data, la Segreteria riceveva una comunicazione a mezzo fax dal Resistente il quale inoltrava una comunicazione inviata dal Resistente all'indirizzo e-mail [nomeadominio@mi.camcom.it](mailto:nomeadominio@mi.camcom.it) (in luogo di [nomiadominio@mi.camcom.it](mailto:nomiadominio@mi.camcom.it)) con la replica al Reclamo.

In considerazione del fatto che l'email contenente la replica in allegato è stata spedita entro il termine di scadenza di cui all'art. 4.6 del Regolamento e non è stata ricevuta dal PSRD per un mero errore materiale nella digitazione dell'indirizzo del destinatario (una "e" inserita in luogo di una "i"), il Collegio ha deciso di prendere in considerazione la Replica ai fini della presente decisione.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente afferma che la Emu Group S.p.A. è una società italiana di rilevanza internazionale operante nel settore dei mobili da giardino ed arredamenti per esterni, con una rete distributiva articolata in "Emu Flag Store", negozi di arredamento e garden center, presente in oltre 50 Paesi.

La Ricorrente contesta l'uso nel nome a dominio contestato, del segno distintivo EMU, registrato come marchio comunitario sin dal 1999.

La Ricorrente sostiene inoltre che il nome a dominio contestato, registrato dal signor Montagnoli Giorgio, titolare della omonima ditta individuale, viola anche il proprio diritto alla denominazione sociale e pregiudica la Emu Group SpA in quanto il nome a dominio contestato viene reindirizzato sul sito [www.montagnoli.org](http://www.montagnoli.org) dell'azienda del Resistente, la quale commercializza articoli in concorrenza diretta con quelli prodotti ed immessi sul mercato dalla Ricorrente. Tale condotta comporterebbe, secondo la Ricorrente, uno sviamento della clientela, anche a causa della presenza sul territorio di un Flag Store "Emu Outlet", localizzato nelle vicinanze del punto vendita del Resistente.

### **Posizione del Resistente**

Il Resistente afferma che in passato vi sono stati rapporti commerciali tra la Ricorrente e la propria famiglia, che da quarant'anni a questa parte, dapprima con la società del padre del Resistente ed in seguito con la ditta del Resistente, ha svolto e svolge tuttora un'attività di vendita di mobili da giardino a marchio EMU. Il Resistente sostiene inoltre che nel territorio locale ed in quello extra-regionale il punto vendita del Resistente è conosciuto come "punto vendita EMU, in special modo di prodotti di seconda scelta o fuori produzione". La ditta Montagnoli Giorgio del Resistente compariva fino al 2009 nel sito della Ricorrente quale "Outdoor specialità store" ed ha acquistato prodotti dalla Resistente fino al 2009. Il Resistente precisa di avere acquistato dalla Ricorrente, negli anni 2008 e 2009, merce per un imponibile pari a Euro 63800,72 + IVA (come da mastrini allegati alla Replica), ed indicando che tali acquisti hanno incrementato le giacenze di magazzino già esistenti, il cui attuale ammontare non è inferiore ai 60000 Euro.

Il Resistente informa il Collegio che il Flag Store "Emu Outlet" menzionato dal Ricorrente nel Reclamo è stato aperto nel 2008 da una società concorrente a quella del Resistente e sostiene che l'apertura di tale punto vendita avrebbe determinato un rallentamento delle vendite di prodotti

EMU da parte del Resistente. Tale circostanza avrebbe dunque determinato la necessità, per l'azienda del Resistente, di ampliare la propria rete di vendita, anche attraverso l'apertura del sito [www.montagnoli.org](http://www.montagnoli.org) e l'uso del nome a dominio contestato <emuoutlet.it>.

Il Resistente, citando normativa comunitaria e nazionale in materia di esaurimento del diritto sul marchio, sostiene che la Ricorrente non avrebbe motivi legittimi per opporsi all'uso del marchio EMU per prodotti immessi in commercio nella Comunità Europea con il marchio dal titolare o con il suo consenso; cita inoltre una decisione della Corte di Giustizia nel caso C-337/95, Dior c. Evora, nel quale viene affermato che il rivenditore può utilizzare il marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei prodotti acquistati conformemente alle modalità del suo settore d'attività (..) a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente del prestigio del marchio stesso.

Il Resistente richiede inoltre che il Collegio disponga la legittimità dell'uso del nome a dominio contestato da parte del Resistente almeno fino a quando non sarà esaurita la vendita dei prodotti già acquistati.

Il Resistente sostiene infine che la Ricorrente sia in malafede in quanto ha omesso di informare il Collegio dei pregressi rapporti commerciali tra le parti ed indica che "si dovranno acquisire prove e documenti idonei ad inquadrare correttamente la fattispecie in oggetto".

## **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 fornito prova della titolarità del marchio registrato EMU, allegando al Reclamo il certificato di registrazione del marchio comunitario n. 8807381, depositato in data 13 gennaio 2010, nelle classi 18, 20, 24 e 25. Tale marchio è costituito dalla dicitura "emu" preceduta dalla figura di un fiore stilizzato di colore rosso, formato da sette cerchi di uguale grandezza e tra loro equidistanti, di cui uno centrale ed i restanti sei disposti in circolo.

La Ricorrente utilizza inoltre la denominazione sociale Emu Group spa ed è titolare del nome a dominio <emu.it>, registrato il 12 gennaio 1999.

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia indubbiamente idoneo ad indurre in confusione gli utenti rispetto al segno distintivo EMU, sul quale la Ricorrente vanta diritti. Il nome a dominio <emuoutlet.it> contiene infatti come "cuore" o "nucleo ideologico" la parte denominativa del marchio registrato EMU, in associazione ad una denominazione generica "outlet" che non è affatto sufficiente ad escludere il rischio di confusione tra i segni.

E' infatti principio consolidato nelle decisioni arbitrali e giurisprudenziali nazionali ed internazionali ritenere che, quando un nome a dominio incorpora un marchio, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altri segni genericamente riferibili a servizi o a prodotti da esso contraddistinti. Si veda in tal senso, tra le altre, la procedura di riassegnazione del nome a dominio VIDEOMEDIASET.IT.

Nel caso in esame, l'utilizzo del termine "outlet" nel nome a dominio contestato aumenta ancor più la possibilità di confusione con il marchio e l'azienda della Ricorrente in quanto può indurre l'utente a ritenere che si tratti di un nome a dominio utilizzato dalla Ricorrente o da terzi autorizzati dalla Ricorrente per la promozione e la vendita di propri prodotti a mezzo Internet.

Inoltre, il nome a dominio contestato è confondibile con la denominazione sociale Emu Group spa e con il nome a dominio <emu.it>, segni distintivi aziendali che meritano di essere presi in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del primo requisito richiesto dal Regolamento Dispute.

Si deve pertanto ritenere accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ai sensi dell'Art, 3.6 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"*.

Si deve preliminarmente osservare che il diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato *aliunde* (in tal senso, si veda la pronuncia [Emmebie s.n.c. contro Forever s.r.l.](#) del 2 marzo 2001, in relazione al nome a dominio <guidasposi.it>).

E' inoltre opportuno considerare che, così come deciso, tra gli altri, nel caso [My Way Media s.r.l. contro Associazione Monlué Cultura Nova](#) del 7 marzo 2012 in relazione al nome a dominio <MEDIOEVO.it>, *"per la Ricorrente è onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio contestato. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente"*.

Sulla base delle deduzioni e della documentazione depositate dalle parti, il Collegio non ritiene che, prima di avere avuto notizia dell'opposizione, il Resistente abbia usato o si sia preparato oggettivamente a usare in buona fede il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, in quanto non risulta che il Resistente abbia ricevuto una espressa autorizzazione dalla Ricorrente ad utilizzare il segno EMU all'interno di un nome a dominio per promuovere la propria attività. Il mero fatto che il Resistente abbia acquistato negli anni antecedenti alla registrazione del nome a dominio contestato prodotti dalla Ricorrente per poi rivenderli al pubblico nel quadro della propria attività commerciale, non costituisce una circostanza sufficiente a legittimare la registrazione a suo nome del nome a dominio contestato né l'uso dello stesso per reindirizzare gli utenti sul sito del Resistente [www.montagnoli.org](http://www.montagnoli.org).

Neppure si può dedurre 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” ex art. 3.6 lett. g), in considerazione del fatto che il nome a dominio contestato è registrato in capo al Resistente Montagnoli Giorgio, che non risulta, tra l’altro, essere stato autorizzato ad usare il segno distintivo EMU della Ricorrente.*

Infine, il Collegio non ritiene che del nome a dominio contestato il Resistente stia facendo *un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato* ai sensi dall’art. 3.6 lett. h), in quanto il nome a dominio viene reindirizzato sul sito [www.montagnoli.com](http://www.montagnoli.com) del Resistente, il quale esercita un’attività commerciale in concorrenza con un rivenditore autorizzato della Ricorrente. Il Collegio osserva inoltre che l’argomentazione addotta dal Resistente circa la necessità di avvalersi del nome a dominio contestato per promuovere la vendita dei prodotti a marchio EMU fintanto che le relative rimanenze non siano esaurite, è infondata, in quanto non vi è alcuna necessità di registrare un nome a dominio corrispondente ad un segno distintivo altrui per promuovere la propria attività commerciale, specialmente laddove, come nel caso di specie, l’oggetto di tale attività consiste nella vendita di prodotti di varia provenienza ed anche in concorrenza con quelli offerti sotto il segno distintivo del legittimo titolare.

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalle parti, il Collegio conclude che la Resistente non abbia diritto né titolo sul nome a dominio contestato e ritiene pertanto sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall’art. 3.6 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.

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

A prescindere dalla valutazione della notorietà in Italia del marchio EMU della Ricorrente, il fatto che il Resistente abbia acquistato prodotti dalla Ricorrente negli anni antecedenti alla registrazione del nome a dominio contestato e fosse indicato, fino al 2009, nell’elenco dei rivenditori EMU pubblicato sul sito della Ricorrente, consente al Collegio di dedurre senza alcun dubbio che il Resistente fosse chiaramente a conoscenza del marchio EMU all’atto della registrazione del nome a dominio contestato, risalente all’anno successivo al termine del rapporto commerciale tra le parti. Dalle argomentazioni del Resistente si evince inoltre che il nome a dominio sarebbe stato registrato proprio con la precipua finalità di promuovere la vendita delle rimanenze di prodotti a marchio EMU acquistati dal Resistente.

Alla luce di quanto precede e in assenza di un’autorizzazione da parte della Ricorrente alla registrazione del nome a dominio contestato a cura della Resistente, il Collegio ritiene che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata in malafede.

Lo stesso uso posto in essere del nome a dominio contestato e le allegazioni del Resistente evidenziano come il nome a dominio venga utilizzato principalmente per reindirizzare gli utenti Internet sul sito del Resistente.

Sul punto, il Collegio rileva che, al momento della redazione della presente decisione, il

nome a dominio reindirizza sull'URL <http://http://www.montagnoli.org/canale.asp?id=75> ove non risulta pubblicato alcun contenuto. Ciò non esclude tuttavia che il reindirizzamento del nome a dominio contestato possa essere modificato in futuro e/ovvero che gli utenti possano essere indotti a visitare altre pagine attive del sito del Resistente.

Il Collegio ha inoltre verificato che il Resistente promuove, attraverso il proprio sito Internet, la vendita di articoli d'arredamento da giardino di vari marchi concorrenti con la Ricorrente. Pertanto, con riferimento all'uso in malafede, il Collegio ritiene provata *"...la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto Nazionale e/o comunitario..."* ex art. 3.7 lettera d).

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

### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio EMUOUTLET.IT alla Emu Group spa.

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

Milano, 27 marzo 2012

Dott. Luca Barbero