

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### MEDIOEVO.IT

Ricorrente: MY WAY MEDIA S.R.L.  
Rappresentata dal dott. Alessio Canova

Resistente: Associazione Monlue' Cultura Nova

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra Ferreri

### Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 10 gennaio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano l'11 gennaio 2012, MY WAY MEDIA S.R.L., rappresentata dal dott. Alessio Canova,, 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 MEDIOEVO.IT, assegnato all'Associazione Monlue' Cultura Nova.

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

- a) il dominio MEDIOEVO.IT è stato registrato il 17 aprile 1998 ed è assegnato all'Associazione Monlue' Cultura Nova;
- 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.medioevo.it](http://www.medioevo.it) viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "*sito in allestimento*".

Il 16 gennaio, 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 dell'Associazione Monlue' Cultura Nova risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il giorno medesimo il solo reclamo tramite fax in assenza di un indirizzo di posta elettronica. Il numero di fax, tuttavia, risultava sbagliato.

Il 3 febbraio la Segreteria informava le parti che il plico era tornato indietro con destinatario sconosciuto. La tentata consegna era avvenuta il 20 gennaio 2012, dunque il termine per la presentazione di eventuali repliche era fissato al 14 febbraio 2012.

Nessuna replica perveniva al PSRD,

In data il 21 febbraio 2012 l'avv. Alessandra Ferreri accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno seguente.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente, MY WAY MEDIA S.R.L., afferma e documenta di essere titolare di diritti di esclusiva sulla parola "MEDIOEVO", derivanti:

- dalla registrazione in Tribunale della testata giornalistica mensile "MEDIOEVO" (registrazione n. 106 del 1.3.1997);
- dalla registrazione in Tribunale della testata giornalistica mensile "MEDIOEVO PLUS" (registrazione n. 272 del 14.4.2006);
- dalla registrazione in Tribunale della testata giornalistica trimestrale "MEDIOEVO DOSSIER" (registrazione n. 233 dell'11.4.2007).

La Ricorrente deduce che la registrazione del nome a dominio "medioevo.it", identico alla sua testata giornalistica, sarebbe illegittima in quanto non ricorrerebbe alcuna delle circostanze dalle quali, secondo il regolamento per la risoluzione delle dispute, potrebbe dedursi l'esistenza di un diritto o titolo dell'assegnatario al nome a dominio in contestazione. Infatti l'attuale assegnataria, la cui denominazione è Associazione Monlue' Cultura Nova, non è conosciuta *"personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio"* o *"del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*. A tale ultimo proposito, la Ricorrente riferisce che da anni il nome a dominio contestato risulta del tutto inutilizzato ed è contraddistinto da una pagina che riporta unicamente la dicitura *"Sito in allestimento"*.

Per quanto concerne la malafede della Resistente, la Ricorrente sostiene che la stessa si ricavi dalla dalle seguenti circostanze:

- a) la rivista "MEDIOEVO", edita dalla Ricorrente, è pubblicata fin dal febbraio 1997 ed ha una tiratura di circa 25.000 copie;
- b) a poco più di un anno dall'inizio della pubblicazione, la Resistente ha registrato il nome a dominio contestato esattamente identico al titolo della rivista mensile, senza mai farne un uso legittimo e con ciò dimostrando il suo totale disinteresse nei confronti del segno contestato;
- c) la registrazione del nome a dominio in contestazione, che da anni sarebbe contraddistinto da una pagina riportante unicamente la dicitura *"Sito in allestimento"*, realizzerebbe una tipica ipotesi di *"blocking registration"* - ossia di occupazione abusiva di nome a dominio che impedisce al legittimo titolare di diritti di esclusiva sull'omonimo segno di farne uso - ritenuta indice di mala fede da numerose decisioni rese sia in ambito nazionale che innanzi ad organismi internazionali.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio contestato medioevo.it.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare all'Associazione Monlue' Cultura Nova, attuale assegnataria del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Del plico raccomandato risulta essere stata tentata la consegna ma è infine tornato al mittente. La Resistente non ha trasmesso alcuna replica.

## 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..."*.

Questo Collegio è d'accordo con quanto sostenuto dalla Ricorrente, secondo cui il titolo della rivista debba essere considerato segno distintivo rispetto al quale l'autore/editore gode di un diritto di privativa. Si veda sul punto (tra le altre) la sentenza del Tribunale di Roma secondo cui *"La tutela del titolo ..è informata agli stessi principi che disciplinano quella del marchio d'impresa"* (Trib. Roma 8.9.2008 in *"Le Sez. Spec. PI 2008, 1, 311"*).

Ritenuto pertanto che il titolo della rivista rientri tra gli "altri segni distintivi aziendali" menzionati dall'art. 3.6 del Regolamento di risoluzione delle dispute, nel caso in questione non è contestabile che il nome a dominio oggetto della presente procedura sia esattamente identico al nome della testata edita dalla Ricorrente e che pertanto risulti pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento.

### 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"*.

Dall'esame della documentazione allegata dalla Ricorrente risulta che la Resistente non abbia alcun diritto sul segno distintivo "medioevo" di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, non è conosciuto in alcun modo (né personalmente, né come associazione o ente commerciale) attraverso il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né stia facendo dello stesso un uso legittimo.

Sul punto è necessario rilevare che 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. Appare infatti chiaro che una volta che la Ricorrente abbia fornito la prova *prima facie*, spetti alla Resistente confutare le circostanze addotte dalla Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi in capo alla Resistente deve ritenersi assolto dalla Ricorrente. Nel caso in esame la Resistente non ha fornito prova alcuna in merito al proprio diritto o titolo al nome a dominio contestato.

Per di più, come rilevato in numerose precedenti decisioni rese in ambito internazionale (cfr. Caso WIPO D2000-0493 *Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*, Caso WIPO Case No. D2005-0090 *Giorgio Armani v. Yoon-Min Yang*, e Caso WIPO D2011-1671 *AB Electrolux v. Registrant [3701665]*; *Ni Hao, Two Stooges LLC. / Moniker Privacy Services*) nella presente procedura la Resistente non ha depositato alcuna replica e il Collegio può desumere dalla mancata costituzione l'assenza di interesse e l'indice di una condotta incompatibile con l'atteggiamento di chi ritenga di avere legittimamente registrato un nome a dominio.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione di un nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma 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 ha dimostrato di avere diritti di esclusiva sul termine "MEDIOEVO" risalenti al 1997 (la registrazione dell'omonima testata giornalistica è del 1.3.1997) e che la rivista "MEDIOEVO", edita per la prima volta nel febbraio del 1997 ha acquisito una certa rinomanza, godendo di una tiratura mensile di circa 25.000 copie e di quasi 10.000 lettori abbonati.

Tali circostanze, unitamente alla mancata prova della sussistenza di ogni titolo od interesse della Resistente al nome a dominio contestato, fanno ritenere a questo Collegio che la Resistente (la quale, per di più, risulta avere sede nella stessa città della Ricorrente) all'epoca della registrazione, avvenuta ad oltre un anno di distanza dal primo numero della rivista "MEDIOEVO", fosse a conoscenza di quest'ultima.

Con riferimento all'uso in mala fede del nome a dominio oggetto di contestazione, la Ricorrente ha dimostrato che lo stesso non è mai stato collegato ad alcun web-site attivo. Il nome a dominio, in altri termini, si trova da anni in una situazione di non-uso o "passive holding".

Con riguardo a tale circostanza, questo Collegio condivide quanto affermato dalla Ricorrente la quale richiama il principio espresso per la prima volta nella decisione *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (Caso WIPO No. D2000-0003) e ribadito poi in numerose altre decisioni seguite a quella (si vedano *Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren*, WIPO Case No. D2000-0021; *Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0090; *Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau*, WIPO Case No. D2000-0172 and *Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com*, WIPO Case No. D2005-0615), secondo cui l'uso in mala fede, in presenza di determinate circostanze, può realizzarsi anche nella non utilizzazione del domain name; anche il "passive holding" (che indica quella situazione di mera detenzione del nome a dominio senza che lo stesso venga in alcun modo utilizzato) ben può essere indice di mala fede.

Nel caso oggetto della presente procedura, questo Collegio ritiene che dalla situazione di "passive holding" o detenzione passiva del nome a dominio, possa desumersi la mala fede della Resistente per le seguenti circostanze:

- (i) la notorietà, quanto meno in ambito editoriale e l'ampio uso del termine "Medioevo" da parte della Ricorrente quale titolo della rivista dalla stessa edita;
- (ii) l'assenza di ogni dimostrazione da parte della Resistente di utilizzare o comunque di essersi

preparata ad utilizzare in buona fede il nome a dominio oggetto di contestazione;

(iii) la mancata replica della Resistente alle argomentazioni ed allegazioni svolte dalla Ricorrente nel proprio atto;

(iv) la registrazione del nome a dominio contestato che impedisce alla legittima titolare dei diritti sul segno "Medioevo" di registrare l'omonimo nome a dominio.

Questo Collegio ritiene, infine, che la mala fede della Resistente sia anche dimostrata dal fatto che quest'ultima abbia fornito false o inesatte indicazioni circa il proprio indirizzo, il proprio recapito telefonico e di fax: come riferito nel paragrafo dedicato alla svolgimento della procedura, il plico contenente il ricorso introduttivo inviato per raccomandata alla Resistente, è ritornato alla Camera Arbitrale, con la motivazione "Sconosciuto" e il numero di fax cui il ricorso è stato parimenti inviato si è rivelato errato.

In numerose decisioni rese dai Collegi in procedure svoltesi in ambito internazionale, è stato affermato che l'indicazione di informazioni false, inesatte o incomplete da parte della Resistente al momento della registrazione del nome a dominio, unitamente alle altre circostanze (sicuramente sussistenti nel caso in esame), è indice della mala fede del Resistente. Si vedano in proposito *Chanel v. I*, WIPO Case No. D2003-0218; *Action Instruments, Inc v. Technology Associates*, WIPO Case No. D2003-0024; *Wachovia Corporation v. Peter Carrington*, WIPO Case No. D2002-0775; *Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce v. a.k.a Telmex Management Services*, WIPO Case No. D2002-0155; *Oxygen Media, LLC v. Primary Source*, WIPO Case No. D2000-0362; *HomeDirector, Inc. v. Home Director*, WIPO Case No. D2000-0111).

Alla luce delle osservazioni che precedono questo Collegio ritiene 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 medioevo.it alla My Way Media srl con sede in Via Ludovico d'Aragona 11, 20132 Milano.

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

Milano, 7 marzo 2012

avv. Alessandra Ferreri