

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### MONCLEROUTLETUFFICIALES.IT

Ricorrente: MONCLER SPA  
rappresentata dallo Studio Barbero S.R.L.

Resistente: Eugenie Kendil

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo Fano

### Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 07/05/2015 presso Camera Arbitrale di Milano, MONCLER S.P.A., con sede legale in Milano, via Stendhal 47, rappresentata dallo Studio Barbero, 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 MONCLEROUTLETUFFICIALES.IT, assegnato a EUGENIE KENDIL.

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

- a) il dominio MONCLEROUTLETUFFICIALES.IT è stato assegnato a Eugenie Kendil il 9 settembre 2014;
- 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.MONCLEROUTLETUFFICIALES.IT (in data 06/05/2015) viene visualizzata una pagina web di vendita in cui è presente la parola "MONCLER" unitamente al logo, un campo di ricerca e la parola "saldi" sovrastanti un menu riportante i seguenti comandi: "home", "novità", "contatti" "recensioni", "servizio clienti", "account" e "menu prodotti".

Nella pagina compare inoltre ad una serie di immagini di piumini accompagnate da nome dell'articolo, prezzo di partenza e prezzo attuale di vendita. A piè di pagina sono presenti una serie di link riguardanti "informazioni utili", "perché negozio con noi" e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

L'8 maggio, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte 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 20 maggio la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che del plico risultava essere stata effettuata la consegna, ma la ricevuta a.r. tornata al mittente non riportava la data esatta della consegna. La Segreteria ha perciò ritenuto di conteggiare i 25 giorni del termine per le repliche dall'unica data certa, cioè quella di consegna della cartolina di ricevimento a Camera Arbitrale (20/05/2015) fissando il termine per le eventuali repliche al 25 giugno 2015. Detto termine è spirato e nessuna replica è pervenuta a questa Segreteria.

Della decisione relativa al reclamo veniva incaricato l'avv. Edoardo Fano che accettava il 29 giugno 2015.

In pari data alle parti è stata comunicata l'accettazione dell'incarico e il termine per la decisione del 20 luglio 2015.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente MONCLER S.p.A., società operativa dal 1952 nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori di alta gamma per uomo, donna e bambino, gode di una certa notorietà tanto a livello italiano che a livello internazionale.

Tra le numerose registrazioni aventi ad oggetto il marchio MONCLER di titolarità della Ricorrente vengono indicate le seguenti:

- registrazione di marchio italiano MONCLER (denominativo) n. 0001053205, dell'11 aprile 2007;
- registrazione di marchio comunitario MONCLER (denominativo) n. 005796594, del 29 marzo 2007.

La Ricorrente è anche titolare dei nomi a dominio <moncler.it> e <moncler.com>, oltre che di più di 450 nomi a dominio consistenti nel marchio MONCLER da solo o accompagnato da termini generici o descrittivi, in diverse estensioni.

Il nome a dominio contestato, simile al marchio registrato MONCLER e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 9 settembre 2014 da Eugenie Kendil ed è l'indirizzo di un sito web in cui vengono pubblicati i marchi della Ricorrente, nonché immagini tratte da campagne ufficiali MONCLER, e nel quale vengono offerti in vendita prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti.

In data 31 ottobre 2014 la Ricorrente ha inviato una lettera di diffida al Resistente, seguita da due solleciti, senza mai ottenere nessuna risposta.

Nemmeno il successivo tentativo di contattare telefonicamente il Resistente ha sortito effetto alcuno, risultando il recapito telefonico del Resistente pubblicato sul WHOIS del Registro un numero inesistente.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio MONCLER con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio MONCLER è confondibilmente simile al nome a dominio contestato, differenziandosi soltanto per l'aggiunta dei termini generici "outlet" e "ufficiales", non solo privi di capacità distintiva ma tali da aumentare il rischio di confusione in quanto si riferiscono a uno spaccio ufficiale dove i prodotti con marchio MONCLER vengono offerti al pubblico a prezzi scontati facendo pensare che si tratti di un sito web della Ricorrente o comunque autorizzato dalla Ricorrente.

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente argomenta che non si può ritenere che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato legittimamente ed in buona fede, in quanto il nome a dominio contestato è stato ed è utilizzato dal Resistente come indirizzo di un sito web in cui sono offerti al pubblico prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli originali.

La Ricorrente afferma inoltre che il Resistente non risulta inoltre essere titolare di privative industriali anteriori ai diritti della Ricorrente sul marchio MONCLER.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell'utilizzo dello stesso, la Ricorrente sostiene che il contenuto stesso del sito web cui reindirizza il nome a dominio contestato, in cui vengono pubblicati i marchi della Ricorrente, nonché immagini tratte da campagne ufficiali MONCLER, e nel quale vengono offerti in vendita prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti, è un chiaro indicatore di malafede tanto al momento della registrazione del nome a dominio contestato come al momento del suo utilizzo.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a Eugenie Kendil, attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il Resistente non ha trasmesso alcuna replica entro il termine previsto per la stessa.

### **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...".

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato MONCLER, dall'altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficienti a distinguerlo né le parole "outlet" e "ufficiali", in quanto generiche e descrittive nel settore in esame, vale a dire quello della moda, e quindi ininfluenti al momento di giudicare l'identità o confondibilità di un nome a dominio con un marchio registrato (si veda a tale proposito la decisione sul dominio USATOFERRARI.IT), né tanto meno il finale ".it", che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

#### **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 dal Ricorrente risulta che il Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Appare infatti chiaro che

una volta che la Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dalla Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente.

Nel caso in esame, da un lato la Ricorrente ha assolto al proprio onere di provare che i prodotti contraddistinti dal marchio MONCLER offerti in vendita nel sito web corrispondente al dominio contestato sono *prima facie* contraffatti in virtù della sensibile differenza di prezzo con i prodotti MONCLER originali, dall'altro il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato, non rispondendo né al presente ricorso né alla lettera di diffida e successivi solleciti anche telefonici della Ricorrente.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del 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.

L'art. 3.7 del Regolamento 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.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo al Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio particolarmente rinomato della Ricorrente, in virtù anche e soprattutto del contenuto del sito web corrispondente, in cui vengono pubblicati i marchi della Ricorrente, nonché immagini tratte da campagne ufficiali MONCLER, e nel quale vengono offerti in vendita prodotti MONCLER *prima facie* contraffatti.

Il contenuto del sito web dimostra inoltre la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet, attirandoli al proprio sito web grazie all'agganciamento del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento.

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

**P.Q.M.**

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio MONCLEROUTLETUFFICIALES.IT alla Moncler S.p.A.

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

Milano, 13 luglio 2015

Avv. Edoardo Fano