

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### MONDADORIEDITORE.IT

**Ricorrente:** ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.  
rappresentata dalla dr.ssa Giulia LAVIZZARI

**Resistente:** Sig. Leonardo DEL PRETE

**Collegio  
unipersonale:** Prof. Avv. Luigi MANSANI

### Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi in data 22 novembre 2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in via Bianca di Savoia 12, 20122 Milano, rappresentata dalla Dott.ssa Giulia Lavizzari, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*" (di seguito "**Regolamento Dispute**"), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT, assegnato al Sig. Leonardo Del Prete, via Stalingrado 43, 40126 Bologna.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano – nella sua funzione di Prestatore del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute relative all'assegnazione e gestione dei nomi a dominio (o "PSRD") – ha effettuato i dovuti controlli dai quali è emerso che:

- (i) il nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT è stato assegnato al Sig. Del Prete il 24 agosto 2016;
- (ii) il nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul *whois* del "*Registro .it*" (di seguito "**Registro**") nel quale risulta lo stato "*challenged*";
- (iii) digitando l'indirizzo MONDADORIEDITORE.IT alla data 22 novembre 2016 l'utente è re-indirizzato all'URL MONDADORIEDITORE.COM dove compare una pagina web riportante l'avviso "*Impossibile raggiungere il sito* –

*impossibile trovare l'indirizzo DNS del server mondadorieditore.com – cerca Mondadori Editore con Google ERR\_NAME\_NOT\_RESOLVED".*

Il 24 novembre 2016, a seguito della conferma dei dati del Resistente da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto a inviare tramite raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di quest'ultimo, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Lo stesso giorno la Segreteria ha anticipato il solo reclamo all'indirizzo di posta elettronica del Resistente.

La raccomandata contenente reclamo e allegati non è stata consegnata in quanto il destinatario è risultato "sconosciuto all'indirizzo". Il tentativo di consegna è avvenuto in data 30 novembre 2016.

La Segreteria ha pertanto comunicato alle parti il termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al 9 gennaio 2017. Nessuna replica è pervenuta alla Camera Arbitrale di Milano.

In data 10 gennaio 2017 è stato incaricato della decisione il Prof. Avv. Luigi Mansani, che ha accettato l'incarico lo stesso giorno.

La Segreteria ha dato immediata comunicazione alle parti dell'accettazione dell'incarico e ha fissato il termine per la decisione al 31 gennaio 2017.

### **Allegazioni della Ricorrente**

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2016, la Ricorrente ha illustrato le ragioni per le quali ritiene che la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT da parte del Resistente costituiscano una violazione dei segni distintivi di cui è titolare, peraltro caratterizzata dalla mala fede.

In particolare, la Ricorrente ha affermato:

- (i) di essere titolare della denominazione sociale Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., nonché del marchio denominativo italiano MONDADORI EDITORE, n. 1217537, depositato nel 1976 e rinnovato con domanda n. 362016000034805, per i prodotti della classe 16;
- (ii) che l'identità del nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT con la nota denominazione sociale della Ricorrente e con il marchio MONDADORI EDITORE di Mondadori sarebbe evidente;

- (iii) che il marchio MONDADORI EDITORE, in ragione della presenza sul mercato italiano ed internazionale da oltre un secolo, godrebbe di grande notorietà e potrebbe persino considerarsi un marchio celebre "*giusta la fiducia ed affidamento tributati da parte del panorama culturale*";
- (iv) che la rinomanza del marchio Mondadori sarebbe, da ultimo, stata riconosciuta anche in sede EUIPO con decisione della Divisione di Opposizione dell'22 ottobre 2008 nel procedimento B 913 881;
- (v) che non parrebbe riscontarsi "*la presenza o il buon uso di patronimici identici a MONDADORI*" da parte del Resistente o, comunque, la conduzione di lecite attività sotto tale denominazione da parte dello stesso;
- (vi) che la registrazione del nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT sarebbe avvenuta in piena e concreta malafede. E ciò in quanto il Resistente, tramite "*fasulle comunicazioni professionali*" inviate da indirizzi di posta elettronica connessi a MONDADORIEDITORE.IT, "*tentava di accreditarsi presso soggetti terzi*" con cui la Ricorrente collabora o ha collaborato in passato, allo scopo di "*farsi consegnare manoscritti, anteprime di libri, pubblicazioni ed informazioni confidenziali facendo credere che la richiesta fosse originata da un dipendente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.*";
- (vii) che la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio in oggetto sarebbe confermata dalla circostanza che il nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT avrebbe immediatamente reindirizzato gli utenti al dominio LIBRIMONDADORI.IT, registrato e condotto dalla Ricorrente, "*al solo fine di dar manforte alla illecita condotta del registrante*";
- (viii) che, nelle comunicazioni inviate tramite mail dagli indirizzi di posta elettronica connessi a MONDADORIEDITORE.IT, il Registrante avrebbe persino "*integrato nella falsa firma in calce l'indicazione 'Follow Us On Twitter' ed ivi utilizzando il collegamento ipertestuale [...] all'account ufficiale della Ricorrente*";
- (ix) che in data 8 novembre 2016 il re-indirizzamento del dominio MONDADORIEDITORE.IT del Resistente al dominio LIBRIMONDADORI.IT della Ricorrente sarebbe terminato e che, in data 14 novembre 2016, il nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT avrebbe invece reindirizzato gli utenti al dominio MONDADORIEDITORE.COM;
- (x) che al momento del ricorso non vi erano azioni civili in corso relative al nome a dominio in oggetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Ricorrente ha dunque chiesto alla Camera Arbitrale di Milano la riassegnazione del nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT.

### **Posizione del Resistente**

Il Resistente non ha depositato alcuna replica. Ai sensi dell'art. 4.6, ultimo periodo, del Regolamento Dispute la controversia deve essere dunque decisa *"sulla base del solo reclamo"*.

### **Motivi della decisione**

Il reclamo presentato dalla Ricorrente deve essere accolto. Ricorrono infatti i requisiti per la riassegnazione del nome a dominio.

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, lett. a), del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al ricorrente può essere disposto qualora esso *"sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti"*.

In primo luogo, si rileva che la Ricorrente ha provato di essere titolare di diritti esclusivi sul segno MONDADORI EDITORE e che tali diritti sono certamente anteriori alla registrazione del nome a dominio oggetto di reclamo.

In particolare, dai documenti prodotti dalla Ricorrente risulta che il marchio MONDADORI EDITORE n. 1217537 sia stato depositato nel 1976 per i prodotti della classe 16, e che sia stato oggetto di successivi rinnovi, dei quali l'ultimo in data 5 aprile 2016 (cfr. doc. 4).

Pertanto, la Ricorrente utilizza da lungo tempo la denominazione sociale "Arnoldo Mondadori Editore S.p.A." nell'esercizio della sua attività d'impresa. Ciò emerge ad esempio dal certificato di registrazione del marchio MONDADORI EDITORE (cfr. doc. 4) e dalla decisione di opposizione della Divisione di Opposizione EUIPO del 2008 (cfr. doc. 5).

La Ricorrente ha fornito altresì prove documentali della rinomanza acquisita dal marchio MONDADORI nel settore dell'editoria. Lo stesso EUIPO ha in effetti riconosciuto nell'ottobre 2008 che *"il materiale documentale prodotto dall'opponente, considerato nel suo complesso, sia sufficiente a provare la grande rinomanza del marchio anteriore MONDADORI nella versione denominativa in Italia"* (EUIPO, Decisione sull'opposizione B 913 881, del 22 ottobre 2008, pag. 3; cfr. doc. 5).

Nel caso di specie vi è dunque identità tra il marchio MONDADORI EDITORE e il nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT. Le parole che compongono il nome a dominio di cui la Ricorrente chiede la riassegnazione sono infatti uguali, da un punto di vista grafico, fonetico e semantico a quelle del marchio registrato della Ricorrente, e sono anche disposte nello stesso ordine. L'assenza di uno spazio tra le parole MONDADORI ed EDITORE, così come la presenza della dicitura ".it" tipica dei nomi a dominio ccTLD per l'Italia, non sono tali da differenziare in alcun modo il marchio registrato anteriore e il nome a dominio in contestazione. Considerazioni del tutto analoghe valgono per la denominazione sociale della Ricorrente.

L'accertamento dell'identità dei segni implica anche che gli stessi siano tali da indurre in confusione l'utente rispetto alla titolarità del nome a dominio.

#### **b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L'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: 1) 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 2) 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 3) 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"*.

Precisa poi l'art. 3.6 del Regolamento Dispute che *"se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni 'a)' e 'c)' [...] ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente"*.

L'onere di provare l'esistenza di un diritto o di un valido interesse sul nome a dominio oggetto di procedura di riassegnazione incombe dunque sul Resistente. Quest'ultimo, tuttavia, non ha presentato alcuna replica al reclamo della Ricorrente, sicché tale onere non può in alcun modo dirsi assolto.

In ogni caso, la documentazione allegata al reclamo è più che sufficiente per accertare che il Resistente non può vantare alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio ai sensi dell'articolo 3.6 del Regolamento Dispute. E ciò soprattutto alla luce della evidente mala fede dimostrata dal Resistente nella registrazione e nell'utilizzo del nome a dominio contestato. Accertamento, questo, che il Collegio ritiene assorbente rispetto ad ogni altra considerazione in merito alla legittimità dell'utilizzo del nome a dominio contestato.

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

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il nome a dominio sia registrato e venga usato in malafede.

Innanzitutto il Collegio rileva come, perlomeno sino all'8 novembre 2016, al nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT non corrispondesse alcuna pagina web. Digitando MONDADORIEDITORE.IT, l'utente era infatti immediatamente re-indirizzato al dominio ufficiale della Ricorrente LIBRIMONDADORI.IT.

Il Collegio ritiene che una simile circostanza, di per sé, sia in grado di ingenerare nell'utente la convinzione che i nomi a dominio in questione siano collegati tra loro. È infatti esperienza comune degli utenti della rete Internet che imprese di grandi dimensioni – come la Ricorrente – registrino e utilizzino diversi nomi a dominio simili tra loro, convergenti ad un unico indirizzo principale sul quale viene concentrato il traffico nei confronti della loro attività imprenditoriale (ad esempio: i nomi a dominio [tim.it](http://tim.it), [telecom.it](http://telecom.it), [telecomitalia.it](http://telecomitalia.it) e [telecomitaliamobile.com](http://telecomitaliamobile.com) re-indirizzano alla medesima pagina web).

Peraltro, secondo la giurisprudenza WIPO, il mero re-indirizzamento non autorizzato al sito ufficiale della Ricorrente costituirebbe, di per sé, un uso in mala fede del nome a dominio. E ciò in quanto il re-indirizzamento, da un lato *"genera traffico al sito collegato al Nome a Dominio"* e quindi *"interferisce con la possibilità del Ricorrente di controllare l'uso del proprio marchio su Internet"* e, dall'altro, perché *"il Resistente potrebbe modificare il link a proprio piacimento"* in qualunque momento (cfr. WIPO, caso D2004-0353, *Harrods Limited c. Shin Jaeho*; cfr. altresì WIPO, caso D2002-0109, *Altavista Company c. Brunosousa*; e WIPO, caso D2003-0293, *Ameriquest Mortgage Co. c. Jason Banks*).

Nel caso di specie risultano altresì provate circostanze di fatto ulteriori, che rafforzano il convincimento di questo Collegio riguardo alla sussistenza di uno stato soggettivo di mala fede nella registrazione e utilizzazione del nome a dominio in contestazione da parte del Resistente.

In particolare, risulta provato che il nome a dominio in contestazione assolvesse principalmente la funzione di permettere al Resistente di utilizzare indirizzi di posta elettronica ad esso connessi del tipo: *"@mondadorieditore.it"*.

A questo proposito, la Ricorrente ha prodotto tre messaggi di posta elettronica inviati dall'indirizzo *"marta.sole@mondadorieditore.it"* e destinati a diversi soggetti del mondo dell'editoria e delle agenzie letterarie tra cui figurano Harper Collins, Alloy Entertainment e Cheney Literary (cfr. doc. 2). Ciascun messaggio risulta firmato da *"Marta Sole"*, alternativamente qualificata *"Foreign Rights Assistant"* o *"Children's Book Editor"*, con indirizzo presso:

"Arnoldo Mondadori Editore  
Strada Privata Mondadori 1  
20090 Segrate (MI)  
ITALY  
www.mondadorieditore.it  
Follow Us On Twitter!"

Ove la parola "Twitter" costituisce un hyperlink al profilo ufficiale della Ricorrente sul noto *social network*.

Nelle comunicazioni di posta elettronica prodotte dalla Ricorrente si riscontrano peraltro – nella sezione "cc:" – ulteriori indirizzi connessi al nome a dominio in contestazione, tra cui "*marta.treves@mondadorieditore.it*", "*libri.ragazzi@mondadorieditore.it*" e "*fmanzon@mondadorieditore.it*".

In relazione alle suddette comunicazioni elettroniche, la Ricorrente ha affermato nel ricorso che con esse il Resistente "*tentava di accreditarsi presso soggetti terzi che hanno collaborato (e/o che collaborano) con la ricorrente*" e che "*il fine esplicito [...] era di farsi consegnare manoscritti, anteprime di libri, pubblicazioni ed informazioni confidenziali facendo credere che la richiesta fosse originata da un dipendente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.*".

Le affermazioni della Ricorrente paiono a questo Collegio convincenti e suffragate dalla documentazione prodotta nel procedimento. Ad esempio, nel messaggio del 4 novembre 2016, inviato dall'indirizzo "*marta.sole@mondadorieditore.it*" al Signor Alex Jacobs dell'agenzia letteraria Cheney Literary, si legge: "*Caro Alex, mi chiamo Marta Sole e collaboro presso il dipartimento di diritti esteri di Mondadori. I miei colleghi vorrebbero leggere GREEN di Sam Graham Felsen per un'eventuale pubblicazione. I nostri scout ci hanno informato di questo interessante libro. Potresti gentilmente mandarmi il manoscritto?*" (trad. dall'inglese; cfr. doc. 2).

È dunque provato dal comportamento complessivo del Resistente, risultante dalla documentazione prodotta, che quest'ultimo abbia volontariamente registrato e utilizzato un nome a dominio identico e confusorio rispetto ai marchi e agli altri segni distintivi aziendali della Ricorrente, allo scopo di indurre in errore collaboratori – attuali, passati o potenziali – di quest'ultima, e ottenere così documenti di rilevante valore economico e commerciale. Documenti che, se effettivamente fossero stati ottenuti dal Resistente (circostanza di cui tuttavia non vi è prova) avrebbero potuto ingenerare in capo alla Ricorrente danni patrimoniali e reputazionali.

La circostanza che il nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT fosse indicato in calce alle comunicazioni elettroniche di cui si è detto e comportasse il re-indirizzamento automatico al sito internet ufficiale della Ricorrente, nonché il

fatto che vi fosse un collegamento ipertestuale con l'account Twitter ufficiale della Ricorrente, confermano ulteriormente l'evidente malafede del Resistente nell'adozione e nell'impiego del nome a dominio opposto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene pienamente dimostrata la malafede del Resistente nell'uso del nome a dominio opposto, che può dunque essere ritenuto "*registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente*" (art. 3.7, lettera (c) del Regolamento Dispute).

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

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio MONDADORIEDITORE.IT.

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

Milano, 31 gennaio 2017

Prof. Avv. Luigi Mansani