

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

VIDEOMEDIASET.IT

Ricorrente: Mediaset S.p.A.

(rappresentata dall'avv. Carlo Sala)

Resistente: Sig.ra Anne Christina Coppola.

Collegio (unipersonale): Dr.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano l'8 giugno 2010 Mediaset S.p.A. con sede in Cologno Monzese (MI) viale Europa 44, c.a.p. 20093, rappresentata dall'avv. Carlo Sala, 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 VIDEOMEDIASET.IT, assegnato alla Signora Anne Christina Coppola.

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

- a) il dominio VIDEOMEDIASET.IT è stato assegnato alla Signora Coppola il 22 giugno 2007;
- 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.videomediaset.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la dicitura "videomediaset.it La nuova guida al meglio della rete!", un campo per effettuare ricerche, una serie di links "noleggio auto", "prestiti e mutui" "guadagna con internet" e una lista di categorie quali: "corsi di formazione", "Lettori dvd", "scarica suoneria", "prenota hotel", ecc..

Il 9 giugno, ottenuta conferma dal Registro dei dati della Registrante, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale risultante dal database del Registro alla Sig.ra Coppola, informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. In data 10 giugno inoltrava il reclamo all'indirizzo di posta elettronica risultante dal database del Registro.

Il plico risulta essere stato consegnato in data 14 giugno 2010. La segreteria ha provveduto a comunicare alle parti la scadenza del termine per la presentazione di eventuali repliche, fissato per il giorno 9 luglio 2010.

In data 12 luglio, non avendo ricevuto comunicazione alcuna da parte della Registrante, la Segreteria ha nominato la Dr.ssa Cinzia Beccaria per la decisione relativa alla procedura di riassegnazione. La Dr.ssa Beccaria ha accettato l'incarico il giorno stesso.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Mediaset S.p.A., è una società costituita nel 1987 che opera nel settore della comunicazione, della radiodiffusione televisiva e della pubblicità.

La Ricorrente è titolare, tra gli altri, del marchio italiano denominativo "MEDIASET" depositato il 19.10.1994 e rinnovato il 17.06.2004 (Reg. n. 1089440) di cui allega un estratto informativo tratto dal sito ufficiale dell'ufficio italiano brevetti e marchi. Mediaset riferisce quindi di essere titolare - direttamente e attraverso società dalla stessa possedute (come R.T.I. S.p.A.) - anche di numerosi nomi a dominio con diverse estensioni, costituiti dalla dicitura "MEDIASET", tra cui «mediaset.tv», «mediaset.it».

La Ricorrente evidenzia inoltre come debba ritenersi assodato che il segno distintivo "MEDIASET", già al momento della registrazione del nome a dominio contestato da parte della Resistente, avvenuta il 22.06.2007, godesse di ampia ed indiscussa notorietà. Ad ulteriore conferma di tale circostanza, la Ricorrente allega un'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano resa il 10.09.2008 che sanciva come il marchio "MEDIASET" dovesse considerarsi marchio rinomato e che, per l'ampiezza ed il lungo tempo di utilizzo, fosse tutelabile anche in ambito ultramerceologico.

Sulla base di quanto sopra, la Ricorrente afferma di vantare un diritto all'uso esclusivo del nome a dominio contestato in quanto lo stesso, essendo costituito dal marchio "MEDIASET" abbinato all'espressione generica "VIDEO", sarebbe sostanzialmente identico ed inequivocabilmente confondibile con il segno distintivo di cui Mediaset S.p.A. è titolare.

La Ricorrente sostiene l'inesistenza di un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio contestato: la signora Coppola non risulta infatti titolare di marchi o di altri segni distintivi - registrati o di fatto - che comprendano la dicitura "MEDIASET" né sarebbe conosciuta con nomi o soprannomi ad esso riconducibili. La registrazione sarebbe dunque illegittima.

Infine, sintetizzando i motivi da cui dedurre la malafede della Resistente, la Ricorrente sostiene che:

1. considerata la rinomanza del segno distintivo di Mediaset S.p.A. al momento della registrazione del nome a dominio contestato, la signora Coppola non potesse

- ignorare i diritti esclusivi della Ricorrente sul marchio MEDIASET;
2. la Resistente abbia continuato ad utilizzare il nome a dominio contestato nonostante la richiesta di trasferimento contenuta nell'opposizione presentata da Mediaset S.p.A. il 16.02.2010;
 3. la Resistente sia già stata coinvolta in diverse procedure amministrative per aver abusivamente registrato nomi a dominio che sono stati ritenuti corrispondenti a marchi di terzi;
 4. al nome a dominio contestato corrisponda un “*sito inattivo*”;
 5. al nome a dominio contestato corrisponda “*un generico sito parcheggio*” dal quale si accede a links afferenti al mondo della televisione che farebbero riferimento a servizi comunque simili o confondibili con quelli di interesse di Mediaset S.p.A.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della procedura.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare alla Signora Coppola, attuale assegnataria del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il plico raccomandato risulta essere stato consegnato il 14 giugno 2010, ma la Resistente non ha trasmesso alcuna replica nel termine previsto dal Regolamento Dispute.

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 ampiamente dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo MEDIASET e di come quest'ultimo godesse di ampia ed indiscussa notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato.

A questo proposito si rileva che il nome a dominio in contestazione è formato dal marchio 'MEDIASET' abbinato alla dicitura generica 'VIDEO' che, essendo descrittiva e generica, non sembra idonea a renderlo distinguibile dal marchio della Ricorrente. Si osserva in merito come sia principio consolidato nelle decisioni nazionali ed internazionali di precedenti Collegi ritenere che, quando un nome a dominio incorpora un marchio nella sua interezza, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altre diciture genericamente riferibili a servizi e/o

prodotti da esso contraddistinti.

Nel caso specifico si osserva quindi che la dicitura 'VIDEO', essendo direttamente collegata allo specifico settore di attività della Ricorrente, anziché contribuire a differenziare il nome a dominio in contestazione, aumenta ancor di più la possibilità di confusione con il marchio e l'azienda di Mediaset S.p.A.

Si ritiene quindi accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio.

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”*.

La Resistente non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione volta a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Inoltre, dalla documentazione agli atti, non si riscontra in capo alla Resistente alcun diritto o titolo al suddetto nome a dominio.

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.

A questo proposito, la Ricorrente ha evidenziato utili presupposti da cui rilevare la mala fede della Resistente. Il Collegio rileva tuttavia che alcune delle affermazioni della Ricorrente sul merito sono in apparente contrasto fra loro in quanto non è possibile parlare di sito inattivo della Resistente qualora sullo stesso vi siano dei contenuti.

Tuttavia, a dispetto della terminologia usata dalla Ricorrente (non precisa da un punto di vista tecnico), il Collegio ritiene che il concetto che la stessa sembra aver

voluto esprimere è che il dominio in discussione videomediasset.it è utilizzato per reindirizzare gli utenti Internet sul sito www.rdparking.it mentre il sito www.videomediasset.it non è autonomamente utilizzato. Che tale fosse la situazione al momento in cui la Ricorrente ha presentato ricorso alla Camera Arbitrale di Milano l'8 giugno 2010, è dimostrato dalla documentazione depositata.

I contenuti riferiti a servizi simili o confondibili con quelli di interesse di Mediaset S.p.A. di cui parla la Ricorrente, non sono pertanto posti sul sito della Resistente corrispondente al dominio in contestazione (cioè www.videomediasset.it), ma sono invece posti sul sito www.rdparking.com di titolarità di un soggetto terzo. La responsabilità per i contenuti posti sul sito www.rdparking.com non può quindi essere qui ascritta alla Resistente. La responsabilità della Resistente è ciò nondimeno individuabile nell'aver autorizzato l'uso del dominio VIDEOMEDIASET.IT per reindirizzare gli utenti Internet verso il sito www.rdparking.com.

Peraltro, a questo proposito, il Collegio ritiene che la scelta della Resistente di reindirizzare il nome a dominio contestato su un sito quale www.rdparking.com che svolge attività di "domain parking" generando automaticamente collegamenti pubblicitari a link sponsorizzati, non sia affatto casuale ma determinata piuttosto dalla volontà di ottenere un guadagno attraverso modalità "pay-per-click".

Infatti, ogni volta che un utente Internet, passando dal nome a dominio parcheggiato viene "dirottato" su un sito come www.rdparking.com e si collega ad un link ivi sponsorizzato, il titolare del nome a dominio parcheggiato percepisce un guadagno. Si tratta evidentemente di somme estremamente esigue (millesimi di euro) per ciascun click, ma per effetto della globalità di Internet un buon nome a dominio può comunque fruttare un guadagno.

Chiaramente se, come nel presente caso, il nome a dominio contiene un marchio noto che riscuote grande successo presso il pubblico, le possibilità di dirottare un grande numero di utenti Internet sul sito prescelto aumentano in modo importante grazie alla sostanziale identità e confondibilità con il marchio noto e – in modo direttamente proporzionale - aumentano anche i possibili guadagni per la Resistente.

Ora, considerando la notorietà del segno distintivo MEDIASET, il Collegio valuta assai improbabile che la Resistente potesse non essere a conoscenza dei diritti della Ricorrente sullo stesso al momento della registrazione del nome a dominio VIDEOMEDIASET.IT. e, considerando la modalità con cui il nome a dominio in contestazione è stato utilizzato, è indotto a ritenere che la Resistente abbia consapevolmente scelto di registrare un dominio contenente la parola MEDIASET al fine di sfruttare la notorietà del marchio della Ricorrente e quindi il notevole traffico Internet che tale segno è in grado di attrarre.

In proposito è utile osservare come la Resistente non risulti nuova a registrazioni di nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa altrui e per questo sia già stata sottoposta a procedure di riassegnazione in cui è poi risultata soccombente. Oltre alle procedure già citate dalla Ricorrente (Vueling Airlines S.A. v. Anne Christina Coppola – C.R.D.D. 14.03.2008 nome a dominio <VUELING.IT> e Incoming Gardaland S.r.l. v. Anne Christina Coppola – MFSD 14.06.2008 nome a dominio <INCOMINGGARDALAND.IT>), meritano menzione anche le seguenti: SNS Bank N.V. v. Anne Christina Coppola WIPO Case No. DNL2008-0011 nomi a dominio <snsbnk.nl>, <snsfuncoach.nl> e <snsfundcaoch.nl>; Société Air France v. Anne Christina Coppola WIPO Case No. DNL2009-0001 nome a dominio <air-france.nl>; Intesa San Paolo v. Anne Christina Coppola - Camera arbitrale di Milano 1.04.2010 nomi a dominio <sanpalo.it>, >sanpaolobanca.it>, <linkssanpaolo.it> e <sanpaoliimi.it>.

Sulla base di quanto sopra, vi sono dunque sufficienti motivi per ritenere sussistente la fattispecie di cui all' articolo 3.7 "*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*", lett. d del Regolamento Dispute che considera provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio quando questo sia “(...)intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto (...)”.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio VIDEOMEDIASET.IT a Mediaset S.p.A.

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

Milano, 20 luglio 2010

Dr.ssa Cinzia Beccaria