

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

VOGUEMODEL.IT

Edizioni Condé Nast S.p.A., Advance Magazine
Ricorrente: Publishers Inc. (Avv.ti Matteo Orsingher e
Fabrizio Sanna)
Resistente: Stefano Pascale (Avv.to Simone Valenti)
Collegio (unipersonale): Dr. Luca BARBERO

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 20 ottobre 2009, Edizioni Condé Nast S.p.A., avente sede in Milano, Piazza Castello 27 e Magazine Publishers Inc. avente sede in New York, Four Times Square, 23rd Floor, in persona dei legali rappresentanti Matteo Orsingher e Fabrizio Sanna, hanno introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (nel seguito anche Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento del nome a dominio <voguemodel.it>, assegnato al sig. Stefano Pascale.

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

- a) il dominio <voguemodel.it> è stato assegnato al sig. Stefano Pascale il 18 settembre 2001;
- 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.voguemodel.it* si accede alla home page del sito ove sono pubblicizzati i servizi prima facie offerti dall'agenzia di moda e spettacolo del Resistente.

Il 26 ottobre 2009, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano al Resistente a mezzo raccomandata all'indirizzo risultante dal database del Registro.

Dalla ricevuta di ritorno risulta che il ricorso è pervenuto al destinatario in data 30 ottobre 2009. In data 23 novembre il Resistente ha inviato alla Camera Arbitrale di Milano repliche e documentazione. Verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano le ha trasmesse al Ricorrente. La Camera Arbitrale di Milano ha quindi nominato quale esperto il dottor Luca Barbero, che ha accettato l'incarico il 24 novembre 2009.

Allegazioni delle Ricorrenti

Le Ricorrenti sono Edizioni Condé Nast S.p.A. (nel seguito anche Edizioni Condé Nast), società italiana operante nel settore dell'editoria e curatrice della versione italiana della celebre rivista di moda e di costume "Vogue" e la società americana Advance Magazine Publishers Inc. (nel seguito anche AMPI).

Il Reclamo è basato sui diritti di privativa industriale sul segno distintivo VOGUE, in riferimento ai quali sono allegate al Reclamo i certificati di registrazione dei marchi VOGUE e VOGUE (ITALIA) in capo alla Ricorrente Edizioni Condé Nast S.p.A., quali la Registrazione internazionale VOGUE (Italia) n. 207823 del 11 maggio 1967 per le classi di prodotti e servizi n. 16 (editoria), debitamente rinnovata; la Registrazione nazionale VOGUE n. 981529 del 21 febbraio 2001 per le classi di prodotti e servizi n. 35 (vendita on-line), 38 (servizi di telecomunicazione multimediale) e 41 (presentazioni di moda e spettacoli) e la Registrazione nazionale "VOGUE (Italia)" n. 981530 del 21 febbraio 2001 per le classi di prodotti e servizi n. 35, 38 e 41.

Le Ricorrenti fondano inoltre il presente reclamo sui diritti sul titolo dell'opera acquisiti ai sensi dell'articolo 100 della legge sul diritto d'autore in virtù dell'uso del segno VOGUE sin dagli Anni '50 per contraddistinguere la rivista mensile di moda e costume "Vogue", disponibile in undici edizioni ed in altrettante lingue e tra le più autorevoli riviste di moda al mondo.

Le Ricorrenti affermano che il marchio VOGUE è utilizzato da anni da parte di Edizioni Condé Nast ed AMPI, oltre che nel settore dell'editoria, anche in relazione all'organizzazione e alla promozione di eventi legati al mondo della moda, dell'arte e del design, settori per i quali le Ricorrenti dispongono di valide registrazioni di marchio nelle corrispondenti classi di prodotti e servizi.

Le Ricorrenti affermano inoltre che la giurisprudenza ha riconosciuto la notorietà del marchio VOGUE e che risulta "... oltremodo difficile immaginare che un terzo, che operi nel campo della moda, possa fare uso di un segno distintivo che includa il termine VOGUE in buona fede e senza la consapevolezza di ledere diritti di proprietà esclusiva delle Ricorrenti".

Le Ricorrenti informano il Collegio che, appreso della registrazione del nome a dominio in capo al Resistente e dell'uso posto in essere sul corrispondente sito internet per pubblicizzare i servizi offerti dall'agenzia di moda denominata Vogue Model, hanno formalmente diffidato il Resistente intimando la cessazione immediata dell'utilizzo del segno VOGUE in ogni forma e attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione. In assenza dell'accoglimento delle loro richieste da parte del Resistente, hanno quindi

deciso di avviare la presente procedura di riassegnazione.

Con riferimento all'identità o confondibilità del segno VOGUE con il Nome a Dominio Contestato, le Ricorrenti sostengono che il cuore del Nome a Dominio è costituito dal termine VOGUE, registrato come segno distintivo dalle Ricorrenti ed utilizzato sin dagli anni Sessanta per contraddistinguere servizi editoriali e di informazione relativi al settore della moda, essendo quindi la mera aggiunta della parola "MODEL" meramente descrittiva dei servizi resi ed insufficiente ad eliminare la confondibilità fra i segni. Le Ricorrenti aggiungono che, in quanto notorio, il Segno Vogue è tutelabile, anche a prescindere dal rischio effettivo di confusione, contro qualunque utilizzo finalizzato a trarre indebito vantaggio dalla sua notorietà o comunque capace di pregiudicare i diritti del titolare del segno. Le Ricorrenti sostengono inoltre che il comportamento del Resistente integra un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi in quanto l'utilizzo del segno VOGUE come nome a dominio da parte del Resistente provocherebbe un rischio concreto di confusione per gli utenti Internet in relazione all'effettiva provenienza dei servizi reclamizzati e sfrutterebbe "l'accreditamento di cui gode la Rivista agli occhi del pubblico".

Inoltre, le Ricorrenti adducono che, secondo la giurisprudenza, l'uso del titolo di una pubblicazione periodica per contraddistinguere un sito costituisce violazione del diritto esclusivo spettante all'editore della pubblicazione.

Per quanto concerne la malafede del Resistente all'atto della registrazione, le Ricorrenti affermano che il Resistente non poteva ignorare l'esistenza della Rivista e dei diritti vantati dalle Ricorrenti sul segno VOGUE e che anzi il Ricorrente ha volutamente registrato il nome a dominio per conseguire un illecito vantaggio, agganciandosi in modo parassitario al citato accreditamento di cui il segno VOGUE gode presso il pubblico. A sostegno di tale tesi, le Ricorrenti sostengono che la rappresentazione grafica (in termini di colori e carattere tipografico) della componente VOGUE del segno "VOGUE MODEL" pubblicato dal Resistente sul sito corrispondente al Nome a Dominio Contestato, costituisce un esplicito richiamo ai marchi VOGUE.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, le Ricorrenti richiedono il trasferimento del nome a dominio contestato alla Edizioni Condè Nast S.p.A.

Allegazioni del Resistente

Il Ricorrente, il Sig. Stefano Pascale, è titolare di un'agenzia di moda e di spettacolo e sostiene di promuovere la propria attività attraverso il sito internet corrispondente al Nome a Dominio Contestato sin dalla data di registrazione il 18 settembre 2001.

Con riferimento all'identità o confondibilità del segno VOGUE con il Nome a Dominio Contestato, il Resistente replica alle allegazioni delle Ricorrenti sostenendo che il segno VOGUE sarebbe privo della capacità distintiva richiesta ex articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale per essere oggetto di una valida registrazione come marchio idoneo a conferire a chi lo abbia registrato il diritto di valersene in modo esclusivo per determinati prodotti e servizi. Secondo il Resistente si tratterebbe infatti di una parola di uso comune e generica sia in lingua inglese sia in lingua francese, che "sta diventando sempre più di uso corrente quale sinonimo di moda, tendenza, voga".

Il Resistente sostiene inoltre che l'uso da parte delle Ricorrenti del termine VOGUE per contraddistinguere una rivista di moda non sarebbe elemento sufficiente a conferire alle Ricorrenti stesse un diritto di esclusiva tale da impedire l'utilizzo di tale denominazione per attività e servizi diversi dall'editoria ed attinenti allo spettacolo, all'organizzazione di eventi ed al management di modelle.

Con riferimento al requisito della sussistenza di un diritto o un titolo in relazione al nome a dominio, il Resistente sostiene che, sin dalla sua registrazione in data 18 settembre 2001, ha utilizzato attivamente il Nome a Dominio Contestato in connessione con la propria attività di promozione, formazione e management di modelle/i per il mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, essendo conosciuto, sin da prima della registrazione, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, pur in assenza della registrazione del relativo marchio. Quale ulteriore argomentazione a sostegno del proprio titolo sul segno in oggetto, il Resistente adduce che le Ricorrenti hanno contestato il Nome a Dominio soltanto otto anni dopo la registrazione del dominio rivendicato.

In relazione al requisito della mala fede all'atto della registrazione e nell'uso del nome a dominio, il Resistente sostiene di avere esercitato la propria attività sotto il segno "VOGUE MODEL" sin da prima della registrazione e che il nome a dominio è stato utilizzato per anni in connessione con attività diverse e non concorrenti rispetto a quelle delle Ricorrenti, nel settore dell'organizzazione di eventi e nel mondo dello spettacolo, senza che sia mai stata avanzata alcuna richiesta di corrispettivo o diversa rivendicazione nei confronti delle Ricorrenti.

Il Resistente respinge quindi in toto le argomentazioni delle Ricorrenti.

Sulla questione preliminare dell'ammissibilità del Reclamo presentato da due ricorrenti di cui uno privo del requisito di legittimazione attiva

Ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 4.1 del Regolamento Dispute, la procedura di riassegnazione di un nome a dominio .it può essere avviata da ogni persona

fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di un nome a dominio nell'ambito del ccTLD.it, ossia da una persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residenza o sede nell'Unione Europea, come stabilito dall'articolo 1.2.3 lett. g) del vigente Regolamento di Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio nel ccTLD.it.

Ai sensi tuttavia del secondo paragrafo dell'articolo 4.1. del Regolamento Dispute, *“la procedura può essere anche introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non appartenente all'Unione Europea purché:*

- a) *il reclamante agisca quale licenziatario in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciutogli dal titolare, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa; o*
- b) *il reclamante agisca in forza di legittima ed esplicita concessione di altro diritto la cui violazione sia fatta valere nella procedura di riassegnazione, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa”.*

Nel caso in esame le Ricorrenti non hanno addotto alcuna spiegazione in merito alle relazioni esistenti tra la società italiana Edizioni Condé Nast S.p.A. e la società americana Advance Magazine Publishers Inc. a nome delle quali congiuntamente è stato presentato il Reclamo né hanno fatto alcun cenno ad eventuali accordi esistenti in relazione alle registrazioni di marchio fra la società americana e quella italiana.

Si osserva tuttavia che le Ricorrenti hanno fondato il loro Reclamo, come attestato dai certificati di registrazione prodotti in allegato, sulla base di marchi validamente registrati in capo direttamente alla società italiana Edizioni Condé Nast S.p.A., che ha pertanto pieno titolo per agire a tutela dei propri segni distintivi nella presente procedura e per richiedere la riassegnazione a proprio nome del Nome a Dominio contestato.

Il Collegio ritiene pertanto che la presentazione del Reclamo anche a nome della AMPI non costituisca un'irregolarità tale da inficiare l'ammissibilità del Reclamo, essendo i requisiti richiesti dal Regolamento Dispute soddisfatti interamente dalla società italiana ricorrente, Edizioni Condé Nast Spa.

Motivi della decisione

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 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 Edizioni Condé Nast è titolare di validi diritti di privativa industriale relative ai segni VOGUE e VOGUE (Italia) anteriori rispetto alla registrazione del Nome a Dominio contestato come da copie dei certificati di registrazione allegati al Reclamo.

In ordine ai rilievi del Resistente sul marchio delle Ricorrenti, il Collegio osserva che non è rilevante ai fini della valutazione dell'identità e confondibilità del Nome a Dominio contestato accertare la capacità distintiva dei marchi o prendere in considerazione le classi di prodotti o servizi rivendicati, essendo sufficiente che vengano azionati validi diritti di privativa in qualunque giurisdizione ed in relazione a qualunque prodotto o servizio, producendone idonea documentazione al Collegio.

In relazione al marchio in esame tuttavia, il Collegio rileva che numerose decisioni giurisprudenziali e pronunce di arbitri WIPO hanno anche riconosciuto che il marchio VOGUE gode di notorietà. Inoltre è stato in più occasioni sottolineato che, laddove il marchio VOGUE sia abbinato a termini generici appartenenti al campo semantico della moda, tale accostamento aumenta il rischio di confusione con il segno del legittimo titolare. In tal senso, si vedano le decisioni *Advance Magazine Publishers Inc. v. Very Vogue/Kerry Gao/The Manager*, Wipo Case No. D2004-0313, con riferimento al nome a dominio <veryvogue.com>, *Les Publications Condé Nast contre Grégory Derderian*, Wipo Litige n° D2004-0076, relativa al nome a dominio <parisinvogue.com>, *Advanced Magazine Publishers Inc. v. Computer Dazhong*, Wipo Case No. D2003-0668, con riferimento a <voguedress.com>.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il Nome a Dominio contestato sia indubbiamente idoneo ad indurre in confusione gli utenti rispetto al marchio VOGUE sul quale le Ricorrenti vantano diritti. Il Nome a Dominio <voguemodel.it> contiene infatti come “cuore” o “nucleo ideologico” un marchio notorio VOGUE in associazione ad una denominazione generica “model” che non è affatto sufficiente ad escludere il rischio di confusione tra i segni.

Si deve ritenere accertata, dunque, 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 Dispute prevede che “... *il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) 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 g) 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 h) 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 dalle Parti e del sito corrispondente al Nome a Dominio contestato, risulta che il Resistente ha utilizzato per molto tempo e tuttora utilizza il corrispondente sito internet per promuovere un'attività *prima facie* di organizzazione di eventi nel mondo dello spettacolo affine a quella oggetto di protezione attraverso le citate registrazioni di marchio della Edizioni Condé Nast. Sulla *home page* di tale sito viene pubblicata in grande evidenza la scritta “VOGUE MODEL”, la cui rappresentazione grafica, come evidenziato anche dalle Ricorrenti, risulta essere molto simile alla caratterizzazione grafica delle registrazioni di marchio in esame.

Alla luce di quanto precede e del fatto che il marchio VOGUE è usato sin dagli Anni '50 e gode indubbiamente di rinomanza, il Collegio ritiene che tale uso del Resistente non integri gli estremi della buona fede richiesti dall'art. 3.6 lett. f).

Inoltre il fatto che tale condotta sia stata protratta nel tempo, senza contestazioni da parte delle Ricorrenti, tanto da fare sostenere al Resistente di essere conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio addirittura prima della sua registrazione, non può essere presa in considerazione dal Collegio ai fini della determinazione del diritto o titolo in esame ex art. 3.6 lett. g), in quanto il Resistente, *prima facie* attivo nel mondo della moda, aveva registrato il nome a dominio in malafede essendo certamente a conoscenza del preesistente marchio delle Ricorrenti.

Infine il Collegio non ritiene che l'attività posta in essere dal Resistente sul sito corrispondente al Nome a Dominio contestato si possa considerare *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). Come anche riconosciuto da varie pronunce arbitrali, l'accostamento del segno VOGUE, che gode di notorietà a livello globale, con termini riferiti all'ambito della moda, può indurre gli utenti Internet a credere che vi sia una connessione con le attività delle Ricorrenti (in tal senso, la citata decisione *Advanced Magazine Publishers Inc. v. Computer Dazhong*, Wipo Case No. D2003-0668, in relazione al nome a dominio <voguedress.com>).

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalle Ricorrenti, il Collegio conclude che il Resistente non abbia diritto né titolo sul Nome a Dominio Contestato e si deve ritenere 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 la riassegnazione del nome a dominio contestato 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.

In ordine alla malafede all'atto della registrazione, la notorietà del marchio registrato VOGUE e l'intenso uso sin dagli Anni '50, l'attività affine prima facie esercitata dal Resistente e l'associazione con un segno idoneo ad aumentare le probabilità di confusione fra gli utenti di Internet, inducono il Collegio a ritenere che la registrazione del Resistente sia stata effettuata in malafede.

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).

Infatti l'uso posto in essere del Nome a Dominio per pubblicizzare i servizi offerti dal Resistente nell'ambito della moda e dello spettacolo e la pubblicazione sul sito del segno "VOGUE MODEL", la cui rappresentazione grafica risulta molto simile al logo adottato dalle Ricorrenti nelle registrazioni di marchio sopra richiamate, consentono al Collegio di concludere che il nome a dominio sia stato intenzionalmente registrato e venga utilizzato per attrarre utenti di Internet allo scopo di trarne profitto.

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

P.Q.M.

In accoglimento del Reclamo presentato dalle Ricorrenti, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio <voguemodel.it> a Edizioni Condé Nast S.p.A.

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

Torino, 9 dicembre 2009