

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

THESIMPSONS.IT E SIMPSONS.IT

Ricorrente: Fox International Channels Italy s.r.l.
Rappresentata dagli avv.ti M. Orsingher e F. Sanna

Resistente: Assovacanze - Associazione Internazionale per lo sviluppo e la promozione del turismo

Collegio (unipersonale): Avv. Andrea Maggipinto

Svolgimento della procedura

Con Reclamo inviato per posta elettronica il 14 novembre 2013 e depositato in pari data, in duplice copia cartacea, presso la Camera Arbitrale di Milano, Fox International Channels Italy s.r.l. (di seguito, la Ricorrente), rappresentata dagli avv.ti Matteo Orsingher e Fabrizio Sanna, ha introdotto la presente procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (di seguito, il Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio "thesimpsons.it" e "simpsons.it".

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

- a) i domini "thesimpsons.it" e "simpsons.it" sono stati creati il 9 febbraio 2000 e sono attualmente assegnati ad Assovacanze - Associazione internazionale per lo sviluppo e la promozione del turismo (di seguito, la Registrante o la Resistente);
- b) i predetti nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul *whois* del Registro, nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando gli indirizzi "www.thesimpsons.it" e "www.simpsons.it" vengono visualizzate pagine web che riproducono – unitamente ad annunci pubblicitari – le pagine del sito "www.thesimpsons.com", creato il 18 dicembre 1997 e assegnato a Twentieth Century Fox Film Corporation.

Il 19 novembre 2013, successivamente alla richiesta di conferma dei dati della Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare a mezzo raccomandata il Reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Assovacanze risultante dal database del Registro, informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

In pari data, il solo Reclamo veniva trasmesso alla Registrante anche tramite posta elettronica, ma l'invio non andava a buon fine in quanto l'indirizzo "president@tin.it", confermato anche dal Registro, risultava sconosciuto.

Il 3 dicembre 2013 la Segreteria informava le parti via posta elettronica che la consegna della raccomandata alla Registrante era stata regolarmente effettuata il 26 novembre 2013, pertanto il termine per la presentazione di eventuali repliche era fissato al 21 dicembre 2013. L'invio della mail alla Registrante non andava a buon fine in quanto l'indirizzo "president@tin.it", confermato anche dal Registro, risultava sconosciuto: si provvedeva dunque a inviare la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, regolarmente ricevuta dalla Registrante in data 19/12/2013.

Nessuna replica perveniva dalla Resistente.

In data 24 dicembre 2013, l'avv. Andrea Maggipinto accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in oggetto. Dell'accettazione dell'incarico veniva data contestuale comunicazione alle parti, via mail alla Ricorrente e via raccomandata alla Resistente.

Allegazioni della Ricorrente

In relazione ai nomi a dominio opposti "thesimpsons.it" e "simpsons.it", la Ricorrente fa valere i diritti di proprietà industriale sul segno distintivo "THE SIMPSONS" quale licenziataria per l'Italia di Twentieth Century Fox Film Corporation.

Più precisamente, il Reclamo si fonda:

- (i) sui diritti di proprietà industriale relativi al marchio comunitario n. 143248 "THE SIMPSONS" (domanda: 1.04.1996; expiry date: 01.04.2016) registrato per le classi di prodotti e servizi nn. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 41 e 42 di titolarità di Twentieth Century Fox Film Corporation, dalla stessa licenziato per l'Italia alla società Ricorrente (di seguito, il Marchio);
- (ii) sui diritti d'autore relativi alla serie televisiva "THE SIMPSONS", trasmessa e diffusa sul territorio italiano dalla Ricorrente (di seguito, la Serie televisiva).

Nel corso degli anni, il Marchio ha acquisito una grande celebrità grazie alla fortunata Serie televisiva americana creata dal fumettista Matt Groening alla fine degli anni '80, trasmessa in Italia sin dal 1991 su una delle principali reti televisive nazionali.

I nomi a dominio opposti sono stati registrati dalla Resistente in data 9 febbraio 2000, alcuni anni dopo la registrazione del Marchio e del nome a dominio www.thesimpsons.com da parte di Twentieth Century Fox Film Corporation, quando ormai il Marchio e la Serie televisiva avevano acquisito una notorietà a livello mondiale.

Più recentemente, i siti accessibili attraverso i nomi a dominio opposti hanno iniziato a riprodurre illegittimamente il contenuto del sito "thesimpsons.com" mediante la tecnica del *framing*, pubblicando annunci pubblicitari nella parte superiore delle pagine web. È chiaro, dunque, che Assovacanze, attraverso la vendita di spazi pubblicitari e lo sfruttamento del Marchio e della Serie televisiva, stia acquisendo un vantaggio economico del tutto indebito.

Dalle circostanze di fatto e di diritto evidenziate, risulterebbe inverosimile che l'attuale Registrante faccia uso dei nomi a dominio in buona fede e senza la consapevolezza di ledere diritti esclusivi di Twentieth Century Fox Film Corporation e, più in particolare, della Resistente, quale società appartenente al Gruppo Fox e legittimata all'uso in Italia del Marchio e della Serie.

La Ricorrente ha pertanto richiesto al Registro del ccTLD "it" l'attivazione della procedura di opposizione e ha introdotto la presente procedura di riassegnazione in proprio favore dei nomi a dominio "thesimpsons.it" e "simpsons.it", in quanto registrati e utilizzati in malafede.

Posizione della Resistente

La Segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare alla Resistente – attuale assegnataria dei nomi a domini opposti – il Reclamo e la documentazione prodotta da Fox International Channels Italy s.r.l., informandola della possibilità di replicare nel termine di 25

giorni. Le comunicazioni a mezzo posta elettronica non sono andate a buon fine, in quanto l'indirizzo email indicato dalla Registrante al Registro (president@tin.it) risulta sconosciuto. La Segreteria ha pertanto trasmesso le comunicazioni alla Resistente a mezzo raccomandata.

Le comunicazioni della Segreteria non hanno prodotto replica alcuna da parte della Resistente. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute, pertanto, la controversia deve essere decisa tenendo conto del solo Reclamo.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità dei nomi a dominio

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute stabilisce che il trasferimento di un nome a dominio può essere disposto qualora *“il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli [ricorrente, n.d.r.] vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

Nel caso in esame, risulta anzitutto provata la titolarità dei diritti sul Marchio e sulla Serie televisiva in capo alla Ricorrente quale licenziataria per l'Italia di Twentieth Century Fox Film Corporation, dalla stessa espressamente autorizzata ad avviare le procedure di opposizione e riassegnazione dei nomi a dominio *“thesimpsons.it”* e *“simpsons.it”* (cfr. doc. 2, punto 6, della Ricorrente).

L'identità e confondibilità dei nomi a dominio opposti con il Marchio emerge chiaramente: sia sotto il profilo grafico, sia sotto il profilo fonetico, i segni sono del tutto uguali e certamente confondibili. Ciò vale anche per il nome a dominio *“simpsons.it”*, che risulta identico e comunque confondibile col Marchio ancorché privo dell'articolo determinativo *“the”*, di per sé inidoneo ad attribuire carattere distintivo e autonomo al nome a dominio opposto. È bene peraltro ricordare, come evidenziato dagli stessi legali della Ricorrente, che in materia di marchi forti (come quello in esame) la giurisprudenza riconosce la contraffazione tutte le volte in cui il segno di imitazione lascia comunque inalterato il *“nucleo ideologico del segno”* (ex multis, Cass. 21 settembre 2004 n. 18920).

Nel caso di specie non vi possono essere dubbi che i nomi a dominio opposti facciano uso indebito del Marchio e del suo *“cuore”* in violazione dell'art. 22 del d.lgs. 30/2005, nonché del titolo dell'omonima Serie televisiva in violazione dell'art. 100 della legge 633/41. Sussiste pertanto la prima condizione per l'accoglimento del Reclamo e per la riassegnazione dei nomi a dominio opposti.

b) Diritto o titolo della Resistente ai nomi a dominio in contestazione.

Va poi ricordato quanto previsto dall'art. 3.6, ultimo comma, del Regolamento Dispute: *“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”*.

Nel corso della presente procedura la Resistente non ha fatto pervenire replica alcuna e non ha dunque assolto l'onere probatorio su di sé interamente gravante ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Il Collegio tiene comunque a precisare che dalle allegazioni di parte Ricorrente emerge in modo inequivocabile che Assovacanze non vanta alcun diritto sul Marchio e sulla Serie, non essendo stata autorizzata ad utilizzarli all'interno di propri nomi a dominio o in qualsiasi altra forma. Vi sono inoltre evidenze del fatto che la Registrante faccia uso commerciale dei nomi a dominio opposti pubblicando inserzioni pubblicitarie su pagine web che ripropongono i contenuti del sito "www.thesimpsons.com" (marchi, immagini, ecc.) in violazione dei diritti di proprietà industriale sul Marchio e dei diritti d'autore sulla Serie televisiva, appropriandosi dei pregi e sviando la clientela di Twentieth Century Fox Film Corporation e della Ricorrente attraverso la nota tecnica del *framing* (cfr. Tribunale di Genova, 22 dicembre 2000 in *Dir. informazione e informatica*, 2001, p. 529).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene dunque che non sussistano evidenze dell'esistenza di diritti o interessi legittimi della Resistente sui nomi a dominio oggetto di opposizione.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del Reclamo è che i nomi a dominio opposti siano stati registrati e vengano usati in malafede, secondo quanto disposto dall'art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

I nomi a dominio "thesimpsons.it" e "simpsons.it" sono stati registrati dalla Resistente il 9 febbraio 2000, successivamente alla registrazione del Marchio e del nome a dominio www.thesimpsons.com, e sull'onda della notorietà acquisita – anche in Italia – dal Marchio e dall'omonima Serie televisiva.

Al momento della registrazione dei nomi a dominio opposti, dunque, la Resistente non poteva ignorare l'esistenza della Serie televisiva e del Marchio.

Non solo.

I siti internet accessibili attraverso i nomi a dominio oggetto di contestazione hanno iniziato a "replicare" illecitamente i contenuti del sito "www.thesimpsons.com" (marchi, immagini, ecc.) utilizzando la nota tecnica del *framing*, al chiaro fine di vendere spazi pubblicitari. Tali atti configurano plurimi illeciti sia sotto il profilo del diritto industriale (v. art. 22 d.lgs. 30/2005), sia per quanto riguarda il diritto d'autore (v. artt. 44 e ss., art. 100 Legge 633/1941).

Il Collegio ritiene dunque provata la mala fede della Registrante nell'uso dei nomi a dominio opposti, ciascuno dei quali peraltro "*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 o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario*" (art. 3.7, lettera d, del Regolamento Dispute).

P.Q.M.

in accoglimento del Reclamo, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio "thesimpsons.it" e "simpsons.it" alla società Fox International Channels Italy s.r.l..

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

Milano, 7 gennaio 2014

Avv. Andrea Maggipinto