

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

MOZILLA.IT e MOZILLAFIREFOX.IT

Ricorrente: MZ DENMARK (Mozilla Denmark) APS
Rappresentata dagli avv.ti Giovanni Ghirardi, Federico Fusco e Elena Varese

Resistente: Sig. M.S.
Rappresentato dal prof. avv. Antonio Ruggiero

Collegio (unipersonale): Avv. Nicoletta Colombo

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in Camera Arbitrale di Milano in data 29/05/2014, anticipandolo via posta elettronica in pari data, la società MZ DENMARK APS, rappresentata dagli avv.ti Giovanni Ghirardi, Federico Fusco ed Elena Varese, 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 dei nomi a dominio "mozilla.it" e "mozillafirefox.it", assegnati al sig. M.S..

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

- a) il dominio MOZILLA.IT è stato creato il 24/10/2012;
- b) il dominio MOZILLAFIREFOX.IT è stato creato il 16/08/2012;
- c) i predetti nomi a dominio sono attualmente assegnati al sig. M.S.;
- d) i predetti nomi a dominio sono stati registrati sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- e) digitando l'indirizzo *www.mozilla.it* viene visualizzata una pagina web che invita a scaricare gratuitamente Mozilla Firefox, che dà indicazioni delle caratteristiche del browser e che contiene, altresì, banner pubblicitari;
- f) digitando l'indirizzo *www.mozillafirefox.it* viene visualizzata una pagina web che invita a scaricare gratuitamente Mozilla Firefox, che dà indicazioni delle caratteristiche del browser e che contiene, altresì, banner pubblicitari.

Il 10/06/2014, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del sig. M.S., risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Tale comunicazione veniva in pari data anticipata via mail al Registrante, e per copia conoscenza al ricorrente ed al Registro, con allegato anche il reclamo.

Il 3/7/2014 la Segreteria inviava mail alle parti ed al Registro per informarle che la consegna della raccomandata con il reclamo risultava essere stata tentata in data 13/06/2014 all'indirizzo indicato nel DBNA del Registro e che, pertanto, il reclamo, ai sensi dell'art. 4.4 Regolamento, si doveva considerare conosciuto dal titolare dei nomi a dominio oggetto di opposizione ed il termine ultimo per depositare la replica veniva fissato all'8/07/2014.

In data 3/07/2014 il sig. M.S., in risposta alla predetta mail, comunicava alla Segreteria di non aver ricevuto nulla, invitando a inoltrare le comunicazioni al suo procuratore, prof. avv. Antonio Ruggiero,

di cui venivano indicati i recapiti.

In data 04/07/2014 la Segreteria, riscontrava la predetta mail, comunicando, sempre via mail al sig. M.S., ed in copia conoscenza ai procuratori del reclamante ed al Registro:

- che la consegna della raccomandata era stata tentata al suo indirizzo risultante nel DBNA del Registro e che, pertanto, doveva intendersi ricevuta, ai sensi dell'art. 4.4 Regolamento;
 - che il solo reclamo era stato anche anticipato via mail ma nessuna variazione dell'indirizzo era stata comunicata dal sig. M.S., ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento;
 - che, pertanto, il termine della replica doveva intendersi confermato alla data dell'8/07/2014, con l'invito ad eventualmente ritirare il plico cartaceo presso gli uffici della Camera Arbitrale di Milano.
- In data 08/07/2014 il resistente, per il tramite del suo procuratore, prof. Avv. Antonio Ruggiero, anticipava la replica via mail, completa di documento allegato.

In data 09/07/2014, la Segreteria provvedeva ad inviare via mail la replica al reclamante, ed in copia conoscenza al resistente ed al Registro.

In data 10/07/2014, la Segreteria riceveva altresì via posta due copie cartacee della replica.

In data 10/07/2014 la Segreteria conferiva incarico per la decisione relativa alla procedura all'avv. Nicoletta Colombo, la quale accettava l'incarico conferitole in pari data.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data immediata comunicazione alle parti e al Registro, comunicando che il termine per la decisione, salvo il verificarsi di casi eccezionali, veniva fissato in data 25/07/2014.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, qui di seguito Mozilla, è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha realizzato numerosi software open source, ovvero pubblicati con licenza che permette a chiunque di utilizzarli e ne incoraggia lo studio, le modifiche e la diffusione. Tra i software sviluppati da Mozilla, il più famoso è l'Internet browser "Mozilla Firefox", ampiamente conosciuto e utilizzato in tutto il mondo.

La stessa è licenziataria di numerosi marchi nazionali, internazionali e comunitarie tra cui:

- marchio comunitario "mozilla" n. 182899 del 1.4.1996 per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 4;
- marchio comunitario "mozilla" n. 645820 del 7.10.1997 per servizi della classe 38;
- marchio comunitario "firefox" n.3888617 del 21.6.2004 per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42;
- marchio comunitario figurativo raffigurante il logo con volpe di color arancione azzurro n. 5949318 del 29.5.2007 per i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42.

La ricorrente è altresì licenziataria dei seguenti nomi a dominio: mozilla.com, mozilla.de, mozilla.net, firefox.com e mozillafirefox.com.

La Ricorrente, venuta a conoscenza delle registrazione dei nomi a dominio "mozilla.it" e "mozillafirefox.it" da parte del Resistente, ha provveduto ad avviare i rispettivi procedimenti di opposizione.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- i nomi a dominio sono identici ai marchi e ai nomi a dominio di cui è licenziataria la Ricorrente nonché alla denominazione sociale;
- i nomi a dominio di cui la Ricorrente è licenziataria godono di notorietà internazionale e pertanto è evidente che la registrazione dei nomi a dominio oggetto di contestazione è finalizzata ad approfittare in modo indebito di detta notorietà, attirando illegittimamente gli utenti ai siti registrati sotto i nomi a dominio contestati e consentendo di trarre un ingiusto profitto;
- il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sui nomi a dominio contestati e non è stato autorizzato dalla Ricorrente ad usare i marchi "mozilla" e "firefox";

- i nomi a dominio contestati sono stati registrati ed utilizzati in malafede in quanto:
 - il Resistente ha registrato i domini con l'intento di trasferirli al loro legittimo titolare a fronte della corresponsione di importi superiori ai loro costi di registrazione giustificando la richiesta di 3.000 euro oltre le spese legali in quanto la Ricorrente avrebbe comunque speso una somma superiore per procedere alla riassegnazione;
 - i domini contestati sono utilizzati secondo modalità concorrenzialmente illecite da parte del Resistente in quanto offre, attraverso i siti, prodotti e servizi del tutto analoghi a quelli offerti dalla Ricorrente;
 - la registrazione dei nomi a dominio appare finalizzata ad approfittare della notorietà dei segni distintivi della Ricorrente attirando illegittimamente gli utenti ai siti e consentendo al Resistente di trarre un ingiusto profitto dalle visualizzazioni di inserzioni e banner pubblicitari in essi contenuti;
 - il Resistente non sarebbe nuovo a simili condotte illecite in quanto è già risultato soccombente in una procedura di riassegnazione (WIPO Case n. D2008-0788).

La Ricorrente chiede pertanto il trasferimento dei nomi a dominio.

Posizione della Resistente

In sintesi il Resistente afferma che:

- i siti creati dal Resistente non sarebbero assolutamente lesivi degli interessi della Ricorrente in quanto l'utilizzatore medio di web browser sarebbe assolutamente in grado di capire che i siti non fanno parte di quelli della Ricorrente né gli stessi sono facilmente rinvenibili tramite un motore di ricerca come Google in quanto è necessario inserire nella barra degli indirizzi esattamente il nome dominio oggetto di contestazione per rinvenirli;
- i contenuti del sito della Ricorrente sono rilasciati sotto licenza Creative Commons che permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengono attribuite le stesse licenze dell'originale, pertanto, alcun comportamento lesivo è stato tenuto dal Resistente non rinvenendosi sui siti oggetto di contestazione alcuna attribuzione di paternità in merito a software, loghi o immagini di proprietà della Ricorrente.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità dei nomi 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...*".

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto la Ricorrente ha ampiamente provato il diritto all'uso esclusivo dei marchi "mozilla" e "firefox" e i nomi a dominio in contestazione sono identici e quindi confondibili con i marchi, i domini e la denominazione sociale della Ricorrente né il Resistente ha preso posizione sul punto nella propria memoria.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è evidente il rischio di confusione tra i domini contestati e i marchi e domini di cui la Ricorrente è licenziataria.

b) Diritto o titolo del Resistente ai nomi 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: 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”*.

In sintesi è onere del Resistente provare il suo diritto o un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione e all'uso dei nomi a dominio. Nel caso di specie, la Resistente, pur avendo depositato una memoria, non ha provveduto ad argomentare nulla sul punto.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente e la dichiarazione di non aver mai autorizzato il Resistente a registrare ed utilizzare i nomi a dominio in contestazione, fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione dei nomi a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, ossia la mancanza di titolo del Resistente ai domini in contestazione.

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 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 dei nomi a dominio.

La Ricorrente, a parere del Collegio, ha fornito prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze.

In ordine alla malafede all'atto della registrazione, il Resistente era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente e del suo uso da parte di quest'ultima. E' principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del Resistente (si vedano le decisioni <sanpaol.it> del 17.12.2009; <alexurco.it> del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA).

A ciò si aggiunga che i nome a dominio oggetto di contestazione non identificano né il Ricorrente, né un marchio di titolarità dello stesso, né identificano in alcun modo l'attività di quest'ultimo.

Risulta altresì dimostrata, in quanto non contestata dal Resistente, l'intenzione del sig. M.S. di rivendere i domini per un corrispettivo monetario superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento degli stessi. Pertanto, a parere del Collegio, tale comportamento conferma ulteriormente la malafede nella registrazione dei nomi a dominio oggetto di contestazione in capo al Resistente.

In relazione all'uso dei nomi a dominio contestati, come indicato nei paragrafi precedenti, gli stessi

sono utilizzati secondo modalità concorrenzialmente illecite da parte del Resistente in quanto offre, attraverso i siti, prodotti e servizi del tutto analoghi a quelli offerti dalla Ricorrente traendo un ingiusto profitto dalle visualizzazioni di inserzioni e banner pubblicitari in essi contenuti.

Il Collegio ritiene quindi che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato dal Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti Internet sui propri siti, ingenerando la probabilità di confusione con i marchi della Ricorrente (si vedano <wwwucfin.it>, del 27.5.2011, <skynet.it> del 15.4.2011).

Non corre in aiuto quanto affermato dal Resistente nella propria memoria e più precisamente che una volta entrato sui siti l'utente medio di web browser sarebbe assolutamente in grado di capire che gli stessi non farebbero parte di quelli della Ricorrente in quanto, nulla indicava sui siti che gli stessi non fossero originali e non vi fosse alcuna relazione/associazione tra la Resistente e i domini visitati e, in ogni caso, ad ogni accesso, il Ricorrente traeva un ingiusto profitto dalle visualizzazioni di inserzioni e banner pubblicitari in essi contenuti.

Si ritiene pertanto provato anche il terzo requisito richiesto per la riassegnazione dei nomi a dominio contestati, come previsto dall'art. 3.6 lettera c) I comma del Regolamento, ossia i nomi a dominio sono stati registrati e utilizzati dal Resistente in malafede

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio "mozilla.it" e "mozillafirefox.it" a MZ DENMARK (Mozilla Denmark) APS.

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

Milano, 25 Luglio 2014

Avv. Nicoletta Colombo