



**PSRD**  
**Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute**

**DECISIONE**

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”  
(Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””  
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 02/2024 promossa da

**MONDO CONVENIENZA HOLDING S.P.A.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**EURODNS S.A.**

*- Registrante-*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO: mondoconveniezza.it**

**COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Giovanna Del Bene**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-31.07.2023:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**mondoconvenieza.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **01.08.2023**.

**-05.02.2024:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**mondoconvenieza.it**” attualmente assegnato a EuroDNS S.A., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

**-05.02.2024:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: EuroDNS S.A. 2, rue Leon Laval L-3372 Leudelange Luxembourg email staff@eurodns.com

**-92.02.2024:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

**-19.02.2024:** la racc. a.r è stata consegnata alla Registrante. Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett a) del Reg.Ris. Disp. Con scadenza del termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica in data **25.03.2024**.

**-26.03.2024:** MFSD, scaduti i termini per la costituzione della Registrante senza che la stessa provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona della Dott.ssa Giovanna Del Bene, che accettava l’incarico in pari data.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente nel suo Reclamo afferma essere una catena italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo a prezzi competitivi e accessibili per tutti. La Ricorrente sostiene di essere stata fondata nel 1985 da Giovan Battista Carosi a Civitavecchia, Lazio e in soli 30 anni di attività di essersi affermata tra i primi distributori specializzati nell'arredamento per la casa in Italia (<https://www.klasseuno.it/podcast/dario-carosi-mondoconvenienza>), anche grazie alla sua brand identity molto chiara, basata sul motto "La nostra forza è il prezzo", un claim diffuso e noto a livello nazionale, anch’esso tutelato dalle registrazioni di marchio della Ricorrente, grazie alla diffusione pubblicitaria sui principali media.

La Ricorrente afferma di essere presente in gran parte del territorio nazionale italiano ed anche in Spagna, riportando nel Reclamo i seguenti dati: oggi ha superato i 40 punti vendita solo in Italia e aperto 3 negozi anche in Spagna (<https://www.mondoconv.it/punti-vendita> e <https://www.mondoconv.es/historia/historia>); ha inoltre 4.000 impiegati, 6.500 clienti giornalieri e 1,3 miliardi di Euro di vendite (<https://www.milanofinanza.it/news/per-mondo-convenienza-700-milioni-di-fatturato-1987879>, [https://www.leggo.it/news/roma/mondo\\_convenienza\\_roma](https://www.leggo.it/news/roma/mondo_convenienza_roma)

1580311.html e <https://www.lastampa.it/tuttosoldi/2017/09/04/news/quest-anno-in-italia-mondo-convenienza-battera-anche-ikea-1.37446533>).

La Ricorrente afferma e allega (Allegato 8) che nel 2017 Mondo Convenienza ha iniziato la sua trasformazione digitale con l'iniziativa "Digital Factory", avente come obiettivo di rendere multicanale sia il marketing che l'esperienza di acquisto dei suoi clienti: il principale punto di contatto online rimane il sito web <https://www.mondoconv.it>, ma è molto attivo anche sui canali social: la pagina Facebook <https://www.facebook.com/mondoconv> ha più di un milione di follower, l'account Instagram <https://www.instagram.com/mondoconvenienza> più di 506mila e il canale YouTube <https://www.youtube.com/@mondoconvenienzatv> più di 21mila utenti.

La Ricorrente afferma, inoltre, che il marchio è oggetto di ingenti investimenti in merchandising: Mondo Convenienza investe ogni anno 5 milioni di euro in gadget e circa 10 milioni di euro in tutto, tra eventi e attività gratuite di ogni tipo dalle spiagge alle fiere, dai centri commerciali a San Valentino con sport, calcio e pallacanestro. Solo nel 2015, ad esempio, sono stati 2 milioni i palloni rossi distribuiti durante gli eventi ([https://leggo.it/news/roma/mondo\\_convenienza\\_roma-1580311.html](https://leggo.it/news/roma/mondo_convenienza_roma-1580311.html)).

Il segno della Ricorrente MONDO CONVENIENZA è oggetto di registrazione come marchio e come nome a dominio. Ai fini della presente procedura, sono stati citati dalla stessa i seguenti diritti anteriori relativi ai marchi dell'Unione Europea, aventi dunque validità anche in Italia, di cui sono stati allegati gli estratti dalla banca dati ufficiale dell'EUIPO (di cui agli Allegati 5 e 6 del Reclamo):



-  figurativo di cui alla registrazione dell'Unione Europea n. 2635704, con effetti dal 27 marzo 2002 (rinnovata) per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 11, 20, 21, 35, 39 della 11ª edizione della Classificazione Internazionale di Nizza;



LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO

 figurativo di cui alla registrazione dell'Unione Europea n. 018110362, depositata il 20 agosto 2019 e concessa il 22 maggio 2020 per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 11, 20, 21, 35, 39, 42 della Classificazione Internazionale di Nizza. La Ricorrente ha fornito la lista completa del proprio portafoglio marchi con l'Allegato 7 al Reclamo.

La Ricorrente sostiene inoltre di essere proprietaria dei seguenti nomi a dominio contenenti il marchio MONDO CONVENIENZA, sia per esteso che nella versione abbreviata MONDO CONV., citati ai fini della presente procedura e che rimandano entrambi ai siti internet della Ricorrente:

- **mondoconv.it** registrato dal 22 marzo 2000 e utilizzato come sito web principale (All. 4a)

- **mondoconvenienza.com** registrato dal 31 ottobre 2006 (All. 4b).

A tal riguardo, la Ricorrente evidenzia che entrambi i nomi a dominio sono formalmente in capo alla Iris Mobili S.r.l., società commerciale facente parte del Gruppo Mondo Convenienza - [https://media.mondoconv.it/media/contentmanager/content//allegati/IRIS\\_Modello\\_231.p df](https://media.mondoconv.it/media/contentmanager/content//allegati/IRIS_Modello_231.pdf)).

In aggiunta, la Ricorrente afferma e documenta all'Allegato 8 del Reclamo che sono molto utilizzati e seguiti gli account social Mondo Convenienza:

-la pagina Facebook <https://www.facebook.com/mondoconv> ha più di un milione di follower,

-l'account Instagram <https://www.instagram.com/mondoconvenienza> più di 506mila

-il canale YouTube <https://www.youtube.com/@mondoconvenienzatv> più di 21mila utenti.

La Ricorrente sostiene che grazie all'uso estensivo, alla diffusione sul territorio nazionale dei negozi e alle pubblicità sui media nazionali, i marchi MONDO CONVENIENZA sono da considerarsi notori in Italia.

In merito ai motivi del Ricorso, la Ricorrente sottolinea che il nome a dominio in contestazione è quasi identico alla denominazione sociale Mondo Convenienza Holding S.p.A. e ai marchi MONDO CONVENIENZA, da cui si distingue solo per l'assenza della lettera "n" del lemma "convenienza" (errore di battitura / mistyping / typosquatting) ed è, quindi, sostanzialmente identico alla componente denominativa dei marchi anteriori citati in modo da ingenerare un elevato rischio di confusione tra i consumatori, i quali potrebbero essere indotti a ritenere che vi sia un collegamento tra la Ricorrente ed il Registrante del nome a dominio contestato.

La Ricorrente evidenzia e documenta (Allegato 3a) che il dominio contestato è stato assegnato il 26 maggio 2023, quindi, successivamente ai marchi della Ricorrente e del nome a dominio e pagine social sopra citati.

La Ricorrente esclude che la Resistente abbia ottenuto il diritto ad utilizzare il segno "MONDO CONVENIENZA" in Italia con l'attuale utilizzo del nome a dominio <mondoconvenieza.it>, un semplice reindirizzamento su una parking page oltretutto con link sponsorizzati afferenti i prodotti posti in vendita nei negozi della Ricorrente (Allegato 3b): anche tale utilizzo non può costituire un'offerta in buona fede di beni e di servizi, né di un legittimo utilizzo non commerciale e corretto dello stesso, ai sensi rispettivamente degli artt. 4(c)(i) e (iii) del Regolamento. Sul punto, la Ricorrente specifica che non ha autorizzato alcuna società\persona fisica ad utilizzare la componente verbale dei propri marchi MONDO CONVENIENZA come nome a dominio. Peraltro, la Resistente non risulta essere un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato alla promozione dei propri servizi in associazione ai negozi e alle offerte MONDO CONVENIENZA, perciò esclude che sia comunemente conosciuto con il nome a dominio contestato.

Quanto alla malafede, la Ricorrente asserisce quanto segue:

-il dominio contestato è quasi identico ai marchi MONDO CONVENIENZA, da cui si distingue solo per l'assenza della lettera "n" del lemma "convenienza" (errore di battitura / *mistyping* /

*typosquatting*) ed è, quindi, sostanzialmente identico alla componente denominativa dei marchi anteriori citati in modo da ingenerare un elevato rischio di confusione tra i consumatori;

-è evidente che la Resistente conoscesse, al momento della registrazione, il marchio MONDO CONVENIENZA, in quanto il marchio MONDO CONVENIENZA è chiaramente riconoscibile all'interno del nome a dominio mondoconvenienza.it; il nome a dominio contestato è stato registrato ben oltre la data di deposito e registrazione dei marchi MONDO CONVENIENZA; il marchio MONDO CONVENIENZA è notorio in Italia ed online, perciò è estremamente improbabile che la Resistente non conoscesse o, comunque, in base al dovere di ordinaria diligenza avrebbe dovuto conoscere il marchio MONDO CONVENIENZA al momento della registrazione del nome a dominio contestato;

-per quanto riguarda l'uso in malafede, ora il nome a dominio risulta reindirizzato su una parking page con link sponsorizzati afferenti beni e servizi simili a quelli offerti dalla Ricorrente;

-in ragione della natura del nome a dominio contestato, ossia <mondoconvenienza.it> è estremamente difficile poter concepire un uso del medesimo che non sia in violazione dei diritti della Ricorrente.

Per questi motivi, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome della registrazione del nome a dominio contestato.

#### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente nei termini di cui al Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD "it" (di seguito il "Regolamento"), rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 dello stesso Regolamento, che la Resistente ha dichiarato di conoscere ed accettare al momento della registrazione del nome a dominio, la controversia deve essere decisa sulla base del solo Reclamo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute stabilisce che: sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che:

*a) 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 vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che*

*b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che*

*c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.*

##### **a) Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso "*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Reclamante vanta diritti oppure al proprio nome*".

La Ricorrente ha dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo MONDO CONVENIENZA e di come quest'ultimo godesse di notorietà già in epoca precedente alla registrazione del nome a dominio contestato.

Il nome a dominio in contestazione MONDOCONVENIEZA.IT risulta essere indubbiamente molto simile ai marchi anteriori della Ricorrente (da cui si differenzia solo per l'assenza della lettera N della parola "convenienza") e ai nomi a dominio e account social della stessa. Il fatto che l'estensione del nome a dominio della Ricorrente "mondoconvenienza" sia .com e quello della Resistente .it, in generale, non ha rilevanza nella valutazione del primo requisito del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it, di un mero requisito tecnico, necessario per poter registrare un nome a dominio (vedasi *Proactiva Medio Ambiente, S.A. v. Proactiva, WIPO Caso N. D2012-0182*).

L'uso di un nome a dominio con estensione .IT identico o simile ad un marchio altrui avente validità in Italia, provoca indubbiamente un forte rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni.

Appare indubbio che il nome a dominio della Resistente sia volutamente confondibile con i marchi e nomi a dominio della Ricorrente, in quanto consiste chiaramente in una variazione "erronea" del segno della Ricorrente. Si tratta di una forma di cybersquatting (c.d. typosquatting) che si basa su errori di battitura/digitazione commessi digitando il nome a dominio e consiste nello sfruttare tali errori per dirottare l'utente ignaro verso un sito differente da quello che voleva raggiungere, al fine di ottenerne un vantaggio economico.

Si ritiene, pertanto, che la Ricorrente abbia dimostrato il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i propri marchi e nomi a dominio registrati anteriormente ed azionati nella presente procedura.

#### **b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato**

Sulla base del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. 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 ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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 la clientela del Reclamante o di violarne il marchio registrato."*

Ne consegue che l'onore della prova relativo alle suddette circostanze è in capo alla Resistente. Non avendo risposto al Reclamo, il Resistente, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato. Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente per l'uso e/o la registrazione del nome a dominio MONDOCONVENIEZA.IT.

Questo Collegio ritiene di potersi allineare alle numerose decisioni (cfr. tra le altre, la decisione CAMERAARBITRALE.IT “peutereyoutlet.it” del 9 febbraio 2018; Decisione MFSD “inbizitntesasanpaolo.it”) che hanno ritenuto applicabile l’articolo 3.6. del Regolamento Dispute in presenza di fattispecie nelle quali la Resistente non aveva presentato repliche al reclamo e la Ricorrente aveva dimostrato l’assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio. Deve dunque ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all’articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

### **c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, e cioè:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Reclamante (che sia titolare di diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Reclamante;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del Reclamante;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Reclamante.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa e, quindi, l'esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

In considerazione della notorietà della Ricorrente e dei marchi MONDO CONVENIENZA appartenenti alla medesima, grazie alla capillare presenza sul territorio italiano, è altamente improbabile, a parere di questo Collegio, che la Resistente non fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente, al momento della registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione, avvenuta molti anni dopo la registrazione dei marchi MONDO CONVENIENZA. Si richiamano le decisioni nazionali ed internazionali secondo cui l’effettiva conoscenza o conoscibilità dell’altrui marchio costituisca elemento comprovante la malafede della resistente all’atto della

registrazione” (CAM, RTI/Macrosten, 8 gennaio 2011). Si vedano inoltre le seguenti decisioni: WIPO n. D2000- 0163 -Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co; WIPO n. D2000- 0137 Expedia, Inc. v. European Travel Network; WIPO n. D2000- 0270 Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.; WIPO n. D2007- 0614 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT. D’altro canto il Resistente era tenuto a un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione (cfr. decisione NAF del 30 dicembre 2011, caso n. 1403750, Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia; decisione WIPO del 3 dicembre 2015, caso n. D2015-1834, Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd; decisione CAM del 26 settembre 2017, caso "mefa.it").

La Resistente non sembrerebbe avere avuto motivi legittimi per registrare il già menzionato nome a dominio, in quanto non risulta avere in essere alcuna attività inerente a mobili e complementi d'arredo né risulta essere stata autorizzata in tal senso dalla Ricorrente. L’attuale utilizzo del nome a dominio <mondoconvenieza.it> sembra essere un semplice reindirizzamento su una parking page oltretutto con link sponsorizzati afferenti i prodotti posti in vendita nei negozi della Ricorrente (cfr. All. 3b Reclamo). Tale utilizzo non può costituire un’offerta in buona fede di beni e di servizi, né di un legittimo utilizzo non commerciale e corretto dello stesso.

Le circostanze sopra descritte inducono il Collegio a ritenere che sia altamente probabile che la Resistente abbia registrato il nome a dominio MONDOCONVENIEZA.IT con il preciso intento di trarre profitto dalla notorietà della Reclamante, sfruttando il mistyping relativo al marchio notorio MONDOCONVENIENZA e mantenendolo passivamente a danno della Ricorrente (si vedano a proposito le decisioni MFSD esselungaspa.it, enelservizioelettrico.it e wwwenelservizioelettrico.it e Camera Arbitrale di Milano blackrock.it, skymedia.it e intesasp.it).

La detenzione di un nome a dominio che corrisponde all'altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione costituisce un'attività in mala fede, come ampiamente riconosciuto da precedenti decisioni in ambito di procedura di riassegnazione domini .it (cfr. decisione wwwairdolomiti.it - C.R.D.D. - Avv. Trotta - 21 aprile 2009, decisione www.epson.it - C.R.D.D. - Avv. Buonpensiere - 8 aprile 2008) e della procedura arbitrale UDRP (cfr. www.prada.com - WIPO case n. D2022-0512, www.dowjones.com, wwwsj.com e wwwbarronsmag.com - WIPO case n. D2000-1259).

Da tutti elementi che precedono, quindi, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto di contestazione.

Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito ex art. 3.6. primo comma, lettera c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” e che nel caso di specie trovi applicazione la fattispecie di cui all’art. 3.7 d) ossia: “... *nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre 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 ...*”.

**P.Q.M.**

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del seguente nome a dominio:

- [www.MONDOCONVENIEZA.IT](http://www.MONDOCONVENIEZA.IT).

La presente decisione viene comunicata al "Registro del ccTLD .it" per gli adempimenti di sua competenza.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Milano, 09 aprile 2024

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Giovanna Rosaria Del Bene

