



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma
T +39 0636227.1 F +39 063235161
www.tonucci.com

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "huggies.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Kimberly-Clark Europe Limited

Beech House – 40 London Road – Reigate Surrey – RH2 9PZ – Regno Unito

Partita IVA e codice fiscale: GB445809527

rappresentato e difeso come da procura in atti

(“Ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Sig. Luigi Marruso

Via Tevere 13

14100 Asti

Tel: +39.02700438815

Email: admin@businessweb.com

rappresentato e difeso come da procura in atti

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

huggies.it

Collegio: Avv. Carlo Bruni.

* * * * *



A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 2 Maggio 2013 Aprile 2013 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "huggies.it".

2. In data 7 Maggio 2013 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0* (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "huggies.it".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "huggies.it" risultava assegnato al Sig. Luigi Marruso. Il nome a dominio in questione risultava in status "CHALLENGED".

4. In data 9 Maggio 2013 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica admin@businessweb.com - come tratto dal reclamo) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "huggies.it"; (2) alla spedizione al Resistente - via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel



momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link..

5. In data 17 Maggio 2013, come da avviso postale di ricevimento veniva effettuata la consegna del reclamo completo di tutti gli allegati al destinatario.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 17 Maggio 2013 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 17 Maggio 2013 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il giorno 11 Giugno 2013.

6. In data 13 Giugno 2013, scaduto il termine senza che il Resistente facesse pervenire la propria memoria difensiva di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio uni-



personale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "huggies.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA KIMBERLY-CLARK EUROPE LTD.

La Ricorrente dichiara e prova di essere licenziataria in esclusiva per l'Italia e per l'Europa dei marchi del Gruppo multinazionale di cui essa è parte (la Kimberly-Clark Worldwide Inc), tra i quali i notissimi *marchi kleenex, scottex, cotonelle* e – appunto – il marchio *huggies* che identifica i pannolini per bambini ed ha acquisito una notorietà mondiale dato il fatto che un pannolino su quattro venduti nel mondo è un pannolino *huggies*.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente ha documentato la propria titolarità del marchio corrispondente al nome a dominio opposto oggetto della presente procedura (cfr. la registrazione comunitaria del marchio denominativo "HUGGIES" n. 000224204 del 4.4.1996 e il marchio italiano corrispondente rivendicato come priorità del 1984). La Ricorrente ha inoltre provato la titolarità di numerose registrazioni del segno "HUGGIES" come marchio internazionale.

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con il marchio della Ricorrente, quest'ultima dichiara che il nome a dominio opposto oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico ai marchi anteriori registrati.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno "huggies" e con il corrispondente nome a dominio né è mai stato autorizzato all'uso



del segno da parte della Ricorrente, né – infine – può vantare alcun diritto o interesse legittimo di altra fonte o natura sul segno incorporato nel nome a dominio “huggies.it”.

* * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe a mente della Ricorrente detenuto in mala fede in quanto:

- a) corrisponde ad un nome di fantasia creato dalla Ricorrente e ciò esclude a priori una buona fede e/o casualità nella registrazione, provando – al contrario – una mala fede evidente e di tipo usurpativo;
- b) fa parte di una serie di richieste di assegnazione in uso che includono anche numerosi altri nomi a dominio che il medesimo Resistente ha richiesto e ottenuto e che corrispondono a marchi notori, attestando tale fatto l’abitudine del Resistente ad usurpare in mala fede segni notori e marchi famosi di terzi onde includerli in corrispondenti nomi a dominio;
- c) il dominio è utilizzato per fare accedere l’utenza ad una *parking page* che presente collegamenti sponsorizzati a siti Internet aventi ad oggetto pannolini ed altri prodotti per i neonati, generando introiti per il titolare usurpatore del nome a dominio;
- d) il Resistente ha pretestuosamente disattivato i DNS del dominio e cancellato le pagine web archiviate in Internet a mezzo del file *robots.txt*;
- e) l’attuale utilizzo del nome a dominio registrato abusivamente è finalizzato a generare in mala fede introiti da *pay per click* nell’ambito di un disegno accaparratorio del Resistente.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio huggies.it in proprio favore.

* * * * *



C. LA POSIZIONE DEL SIG. LUIGI MARRUSO.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato una propria memoria di replica, come sarebbe stato suo onere.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, 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 o un nome a 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;



- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "huggies.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio identico registrato "HUGGIES" di esclusiva titolarità della Ricorrente, che su di esso vanta un legittimo e documentato diritto di licenza esclusiva.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

Inoltre, la Ricorrente ha provato documentalmente l'esistenza di legittimi diritti di licenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.



Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad 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 nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- 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 di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato 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 oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fe-



de nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio huggies.it da parte del Resistente è astrattamente riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (c), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, deve ritenersi che la notorietà del marchio "Huggies" sia tale da escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio huggies.it ignorando l'esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio (fattore di per sé non consentito dal generale principio dell'*ignorantia legis non excusat*). Ciò è tanto più vero se si considerano almeno i seguenti elementi, a dimostrazione della mala fede nella registrazione del nome di dominio "huggies.it" ad opera dell'odierno Resistente.

La consapevolezza del Resistente di registrare il nome a dominio "huggies.it" ben sapendo di non avere alcun diritto o titolo in merito e – soprattutto - di ledere il marchio notorio su cui la Ricorrente vanta legittimi diritti di licenza esclusiva è provata dalla pubblicazione sul relativo sito web (assimilabile ad una tipica pagina di c.d. *domain parking*) di collegamenti ipertestuali (di per se stessi abusivi nel loro far uso del segno distintivo "HUGGIES") rappresentati da rinvii a prodotti identici per cui è famoso nel mondo il marchio "HUGGIES".

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono senza ombra di dubbio a ritenere che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio HUGGIES su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti di licenza con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama mondiale). Così facendo, inol-



tre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio "huggies.it" (di fondamentale importanza per le strategie commerciali *on line* in Italia) integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

Inoltre, lo sfruttamento illecito del segno HUGGIES sta avvenendo per promuovere abusivamente sul sito web huggies.it links sponsorizzati, con il che – ai fini che qui interessano – è provata così la circostanza ex art. 3.7, co. 1, lettera (d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it".

Infine, la voluta disattivazione dei DNS da parte del Resistente effettivamente determina una configurazione del sito web huggies.it in uno stato di "*passive holding*". Orbene, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "zegna.mobi" - *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang*). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - *Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca*).

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Ricorrente del dominio contestato "huggies.it" sono per sé fatti che impediscono alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri prodotti all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i prodotti che la Ricorrente vorrebbe attivare al di sotto del nome a dominio opposto è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale ".it".



Appare quindi dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo "huggies.it" nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet.

Ancora, appare opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" - alcun collegamento dimostrabile tra il Sig. Luigi Marruso e il marchio "HUGGIES" abusivamente utilizzato nel nome a dominio opposto "huggies.it".

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.



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 o un nome a 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;
- c. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Tuttavia, il Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento de quo, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Kimberly-Clark Europe Limited e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "huggies.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".



Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 19 Giugno 2013

Avv. Carlo Bruni