

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

KIJIANNUNCI.IT

Ricorrente: KIJJI INTERNATIONAL Ltd rappresentata dagli
avv.ti Luigi MANSANI e Maria Luce PIATTELLI

Resistente: GIUSEPPE GIOVANNI CARUSO

Collegio (unipersonale): Avv. Matteo ORSINGHER

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 21/12/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, KIJJI INTERNATIONAL Ltd con sede in Dublino, Blanchardstown Corporate Park, Unit 6 (Irlanda), rappresentata dagli avv.ti. Luigi MANSANI e Maria Luce PIATTELLI, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio KIJJIANNUNCI.IT, assegnato a GIUSEPPE GIOVANNI CARUSO via Carlo Fadda, 78 Scala A int. 4 000173 Roma. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio KIJJIANNUNCI.IT è stato assegnato a GIUSEPPE GIOVANNI CARUSO il 20/06/2013;
- 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 *ok challenged*;
- c) digitando l'indirizzo KIJJIANNUNCI.IT alla data 20/12/2016 si viene diretti a una pagina web riguardante un servizio di annunci in cui compaiono una serie di pulsanti per scaricare l'applicazione android e ios del servizio (per smartphone e tablet), la dichiarazione di possesso della maggiore età per poter accedere gli annunci, il link all'area riservata, una foto pubblicitaria con la dicitura "per vivere momenti speciali entra nel mondo di kijiji", i "termini e condizioni d'uso" e il menu del sito web.

Il 27/12/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale dell'assegnatario,

anticipando il reclamo in data 23/12/2016 all'indirizzo email indicato nel *whois* del Registro informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La raccomandata contenente reclamo e allegati risulta essere stata consegnata il 03/01/2017, la Segreteria comunica pertanto alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, che viene fissata al 08/02/2017.

Non sono pervenute repliche dall'attuale assegnatario.

La segreteria procede alla nomina dell'esperto Avv. Matteo Orsingher, che accetta l'incarico in data 09/02/2017. La Segreteria da pertanto comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 02/03/2017.

Allegazioni della Ricorrente

KIJJI INTERNATIONAL Ltd (di seguito "Kijiji" o la "Ricorrente") è una società del gruppo eBay che gestisce, in tutto il mondo, una piattaforma che consente agli utenti di pubblicare annunci e inserzioni gratuite. In Italia, la Ricorrente promuove i servizi sopra descritti tramite il sito www.kijiji.it, che risulta classificato dalla rivista Alexa come il 69° sito web più visitato in Italia.

La Ricorrente risulta essere titolare di diverse registrazioni di marchio tra le quali:

- Registrazione di marchio denominativo europeo n. 4249454 "KIJJI", depositata il 20 gennaio 2005 e registrata il 20 gennaio 2006 (e da ultimo rinnovata il 9 gennaio 2015), per i servizi delle classi 35, 38 e 42;
- Registrazione di marchio figurativo europeo n. 4289526 "KIJJI" depositata il 15 febbraio 2005 e registrata il 29 settembre 2006 (e da ultimo rinnovata il 14 gennaio 2015), per i servizi delle classi 35, 38 e 42.

La Ricorrente (o una delle società ad essa collegate) è altresì titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione "KIJJI" con le estensioni ccTLD ".it", ".com", ".net", ".ca", ".tw", ".at", ".ch", ".hk" e ".jp".

La Ricorrente ha altresì allegato che nello svolgimento della propria attività ha sviluppato una forte presenza online, essendo attiva su diversi social network, inclusi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e YouTube.

Il nome a dominio "KIJIANNUNCI.IT", intestato al signor Caruso (di seguito anche il "Resistente"), è stato registrato il 20 giugno 2013. Secondo quanto allegato dalla Ricorrente, il nome a dominio contestato è utilizzato per gestire una piattaforma di annunci pubblicitari online dai contenuti

sessualmente espliciti. Ad avviso di Kijiji, il nome a dominio contestato appare identico alle pagine del sito internet della Ricorrente, www.kijiji.it. Inoltre, il marchio “KIJJI” sarebbe presente sulla home page del sito “KIJJIANNUNCI.IT” con la medesima veste grafica protetta dalla registrazione di marchio sopra indicata.

Preoccupata per il pregiudizio derivante dall’illecito utilizzo della denominazione “KIJJI” e dei relativi marchi, in data 21 dicembre 2016 la Ricorrente ha ritenuto opportuno attivare la procedura di opposizione del nome a dominio “KIJJIANNUNCI.IT”, ritenendo che il Resistente non abbia alcun titolo sul segno distintivo in discussione e ne abbia chiesto e mantenuto in malafede l’assegnazione.

Posizione della Resistente

Il Resistente, pur avendone avuto facoltà, non ha presentato alcuna replica.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L’articolo 3.6, 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 Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di marchi comunitari relativi al nome “KIJJI” in relazione ad annunci pubblicitari online, antecedenti rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato. La Ricorrente vanta quindi un diritto di esclusiva su detta denominazione.

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia indubbiamente idoneo a indurre in confusione gli utenti rispetto al segno distintivo KIJJI, sul quale la Ricorrente vanta diritti. Il nome a dominio “KIJJIANNUNCI.IT” contiene infatti, come elemento qualificante dello stesso, il marchio “KIJJI” che costituisce il cuore dei marchi registrati dalla Ricorrente, con la mera aggiunta del termine “annunci” che non appare sufficiente a escludere il rischio di confusione tra i segni.

È infatti pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali e internazionali che “*if a domain names incorporates a complaint’s mark in its entirety, it is confusingly similar to that mark despite the addition of other words*” (cfr. così per tutte *Volvo Trademark Holding AB v. Franks Foreign Auto*, decisione WIPO n. D2004-0315).

Anzi, questo Collegio ritiene che l'aggiunta della locuzione "annunci" accresca il rischio di confusione tra il nome a dominio contestato e i segni distintivi utilizzati dalla Ricorrente, poiché richiama espressamente la natura dei servizi offerti da Kijiji, ossia servizi di pubblicità online. A conferma di quanto precede si aggiunge che il sito internet del Resistente riconducibile al dominio KIJJIANNUNCI.IT presenta anche lo stesso "look and feel" del sito della Ricorrente.

È quindi da ritenersi che il dominio KIJJIANNUNCI.IT sia confondibile con i marchi registrati contenenti la parola KIJJI di cui la Ricorrente è titolare.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

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: 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 procedura il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al reclamo della Ricorrente e dunque non ha assolto l'onere probatorio impostogli dalla disposizione sopra richiamata.

È poi escluso che il Resistente sia *"conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio"* (art. 3.6, lett. b del Regolamento Dispute).

È infine escluso che il Resistente *"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"* (art. 3.6, lett. c del Regolamento Dispute) e ciò in quanto non risulta al Collegio che il Resistente sia mai stato autorizzato in alcun modo dalla Ricorrente a utilizzare i suoi marchi all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma. Appare invece più verosimile che il Resistente stia cercando di sfruttare indebitamente l'avviamento del marchio della Ricorrente a scopo di lucro.

Non esiste quindi alcun diritto o titolo che legittimi il Resistente alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio KIJJIANNUNCI.IT.

c) Sulla malafede della 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. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute 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.

La notorietà della Ricorrente e la sua capillare presenza sul territorio nazionale ed estero (quanto meno nel settore degli annunci pubblicitari online) rendono inverosimile ritenere che il Resistente non conoscesse la Ricorrente e l'utilizzo da parte di quest'ultima del segno distintivo "KIJJI" all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio. La conoscenza da parte del Resistente dell'esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce un elemento dal quale desumere l'esistenza di malafede al momento in cui tale registrazione è stata domandata cfr. *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co.*, decisione WIPO n. D2000-0163; *Expedia, Inc. v. European Travel Network*, decisione WIPO n. D2000-0137; *Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.*, decisione WIPO n. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc., v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, decisione WIPO n. D2006-0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, decisione WIPO n. D2007-0614).

A ciò si aggiunga che il nome a dominio oggetto di contestazione non identificano né il Resistente né un marchio di titolarità dello stesso.

Infine, l'esistenza della malafede è confermata dal fatto che il nome a dominio contestato è utilizzando secondo modalità concorrenzialmente illecite da parte del Resistente in quanto offre, attraverso il sito, servizi che sono identici ai servizi per cui i marchi di titolarità della Ricorrente sono stati registrati, ossia servizi di pubblicità online.

Gli elementi illustrati portano a ritenere che il Resistente stia cercando di attrarre intenzionalmente, a scopo di lucro, gli utenti di Internet verso il proprio sito web, creando confusione con il marchio del ricorrente.

Ad avviso di questo Collegio, il Resistente sta dunque sfruttando la notorietà del marchio KIJJI per trarne un indebito vantaggio, determinando un rischio di confusione e/o associazione tra il nome di dominio opposto e il nome e segno della Ricorrente.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio "KIJJIANNUNCI.IT" a KIJJI INTERNATIONAL Ltd.

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

Milano, 1 marzo 2017

Avv. Matteo Orsingher