



Procedura di riassegnazione del nome a dominio

KITKAT.IT

Ricorrente: Nestlé Italiana S.p.A. (dott. Luca Barbero)

Resistente: Claudio Cesarano

Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail dalla Camera Arbitrale di Milano il 29 aprile 2009, Nestlé Italiana S.p.A., con sede legale a Milano, viale G. Richard n.5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, via Tripoli 104/106, presso lo studio del dott. Luca Barbero che la rappresenta e la difende, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 1.1 (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" vers. 5.0.2, chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio KITKAT.IT, assegnato al sig. Claudio Cesarano.

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

- a) il dominio KITKAT.IT è stato assegnato a Claudio Cesarano il 25 ottobre 2006;
- 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 "challenged";
- c) digitando l'indirizzo *www.kitkat.it* si accede alla home page di un sito sul quale sono presenti numerosi links, che reindirizzano l'utente su pagine connesse a indirizzi diversi.

Il 6 maggio 2009, il ricorso con la documentazione allegata è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano al Resistente via e-mail, all'indirizzo risultante dal database del Registro, ricevendo la segnalazione *permanent fatal error user unknown*. Si è provveduto a un nuovo invio all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Ricorrente, ma non avendo la certezza che l'assegnatario, sig. Cesarano, avesse effettivamente ricevuto la comunicazione, si è ritenuto opportuno inviare i documenti con plico raccomandato

all'indirizzo fornito dal Registro, con l'invito a far pervenire le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Poichè alla Camera Arbitrale non è stato consegnato l'avviso di ricevimento, è stato necessario eseguire un monitoraggio sul sito di Poste Italiane S.p.A., dal quale risulta che il plico è stato consegnato il 18 maggio 2009. Si deve ritenere, pertanto, che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.

Scaduto il termine per le repliche, senza che il sig. Cesarano provvedesse alla propria difesa, il 12 giugno 2009 è stato nominato quale esperto il sottoscritto avv. Mario Pisapia, che ha accettato l'incarico il 16 giugno. Successivamente, con provvedimento dello stesso 16 giugno 2009, il Collegio ha rilevato irregolarità nella procura e ha chiesto al Ricorrente di fornire chiarimenti. Con lo stesso provvedimento è stato concesso alle parti termine di sette giorni per il deposito di scritti difensivi e produzioni documentali, limitatamente alle questioni indicate. Il provvedimento è stato regolarmente comunicato a entrambe le parti. Con memoria depositata il 18 giugno 2009, il Ricorrente ha fornito le precisazioni richieste, mentre non sono pervenute osservazioni da parte del Resistente.

Allegazioni del Ricorrente

Nestlé Italiana SpA, fu costituita nel 1913 come *Henri Nestlé società in nome collettivo*. Il Ricorrente è licenziatario esclusivo in Italia, in virtù di un contratto stipulato con Nestlé S.A., società svizzera fondata nel 1866 da Henri Nestlé, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti e servizi in vari settori, tra i quali prodotti a base di cioccolato come il noto wafer ricoperto di cioccolato denominato KIT KAT. Il contratto di licenza è stato stipulato in data 1 gennaio 2000 e ha ad oggetto il marchio italiano n. 686852, registrato il 19 gennaio 1967, e il marchio italiano n. 891830, registrato il 27 dicembre 1960. Nestlé S.A., inoltre, è titolare del marchio comunitario n. 3088721 KIT KAT (denominativo) del 20 dicembre 2004 e del marchio comunitario n. 3780178 KIT KAT (denominativo) del 02 settembre 2005. Al riguardo, è stata fornita idonea documentazione con il ricorso.

Il Ricorrente afferma che la licenziante è assegnataria di numerosi nomi a dominio costituiti esclusivamente dal nome KITKAT con diverse estensioni, tra le quali sono state citate il gTLD .com e i ccTLD .fr e .ch.

Sulla base dei documenti depositati, il Ricorrente afferma di vantare un diritto esclusivo sul nome a dominio contestato e ritiene che l'attuale assegnatario, non essendo titolare di alcun diritto sul segno distintivo in discussione, abbia chiesto e mantenuto in malafede l'assegnazione del dominio KITKAT.IT.

Posizione della Resistente

Secondo gli accertamenti svolti dalla Camera Arbitrale di Milano, risulta che il Resistente ha ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione depositati nell'interesse di Nestlé S.p.A. il 18 maggio 2009. Il sig. Cesarano, tuttavia, non ha inviato le proprie repliche, rinunciando a esercitare il proprio diritto di difesa.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, co. I, lett. a) e II del Regolamento prevedono 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 il Ricorrente vanta diritti...*".

Il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei diritti connessi al segno distintivo KIT KAT registrato come marchio denominativo in Italia sin dal 1960 e come marchio comunitario nel 2004. L'identità tra il marchio indicato e il nome a dominio KITKAT.IT è palese, pertanto si ritiene superfluo svolgere ulteriori considerazioni a riguardo.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6, III comma, 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*".

Dall'esame della documentazione allegata dal Ricorrente risulta provato il diritto di Nestlé Italiana S.p.A. sul nome a dominio contestato, perchè lo stesso segno è stato registrato come marchio italiano il 27 dicembre 1960 ed è oggetto del contratto di licenza esclusiva stipulato dal Ricorrente il 1 gennaio 2000; dal database del Registro, invece, risulta che il nome a dominio KITKAT.IT è stato assegnato al Resistente il 25 ottobre 2006. La documentazione depositata dimostra in modo evidente l'antioriorità dei diritti acquisiti dal Ricorrente sul segno distintivo KIT KAT, rispetto alla sua registrazione come dominio sotto il ccTLD .it.

Dunque, mentre il Ricorrente ha fornito prova adeguata dell'esistenza di un proprio diritto sul segno distintivo KIT KAT ed è stato accertato che tale segno è identico al dominio in contestazione, il Resistente avrebbe dovuto dimostrare di essere titolare di un diritto o titolo concorrente. Il sig. Cesarano, pur essendo stato messo in condizione di controdedurre e provare l'esistenza di un proprio diritto o titolo all'uso del nome a dominio KITKAT.IT, non ha inviato le proprie difese alla Camera Arbitrale di Milano. Pertanto, si è proceduto a esaminare la documentazione allegata al ricorso e le informazioni reperibili sul sito del Resistente.

I documenti e le argomentazioni fornite dal Ricorrente sembrano sufficientemente forti per fugare ogni dubbio sulla inesistenza di una delle circostanze richieste dall'art. 3.6 III comma del Regolamento. L'esame condotto sul sito corrispondente all'indirizzo <http://www.kitkat.it>, inoltre, ha rivelato l'assenza di un

qualsiasi elemento che potesse far ritenere il Resistente titolare di diritti concorrenti in relazione al nome contestato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato 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 del nome a dominio. Il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze.

Seguendo l'ordine delle ipotesi formulate nell'articolo 3.7 del Regolamento, si osserva innanzitutto che il Ricorrente ha fornito prova di aver ricevuto dal Resistente una proposta per il trasferimento del nome a dominio, nella quale si chiedeva il pagamento di un prezzo di € 10.000,00, quale corrispettivo della cessione. Evidentemente, la cifra richiesta è superiore al costo che il sig. Cesarano, attuale assegnatario, può aver sostenuto per la registrazione e il mantenimento del dominio dal 2006 fino ad oggi, considerando le spese che tali attività comportano attualmente in Italia. E' palese, quindi, l'intenzione dell'assegnatario di sfruttare l'interesse del Ricorrente al dominio contestato, per ottenere una somma molto maggiore di quella effettivamente spesa.

Con riferimento all'ipotesi prevista dallo stesso art. 3.7 lettera d), si ritiene provata *"...la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto Nazionale e/o comunitario..."*. E' fuori dubbio, infatti, che il segno distintivo KIT KAT sia un marchio che gode di rinomanza in Italia e si deve ritenere che tale circostanza fosse nota al Resistente, anche al momento della registrazione. L'esame delle pagine web corrispondenti all'indirizzo *www.kitkat.it*, rivela che il segno distintivo è adoperato dall'attuale assegnatario per pubblicare links a siti diversi e per pubblicizzare attività commerciali svolte sia dallo stesso sig. Cesarano, che da altri soggetti. Si osserva, inoltre, che in alcune delle pagine web esaminate è prevista la possibilità di pubblicare annunci a pagamento.

Le circostanze descritte conducono indubbiamente alla conclusione che il Resistente abbia chiesto e ottenuto l'assegnazione del dominio KITKAT.IT allo scopo di trarre profitto dalla notorietà del segno distintivo, in violazione dei diritti di cui il Ricorrente è titolare.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio KITKAT.IT a Nestlé Italiana S.p.A. con sede in Milano, viale G. Richard, 5.

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

Milano, 25 luglio 2009