

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE
DI UN RICORSO E/O DI UNA REPLICA
ALLA LUCE DELLA “GIURISPRUDENZA”
ICANN**

**A) LA MANDATORY ADMINISTRATIVE PROCEEDING PREVISTA DALLA UDRP E LA
PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE ITALIANA: BREVI CENNI.**

La UDRP (*Uniform Domain Name Dispute- Resolution Policy*) è l’insieme delle regole emanate da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) per disciplinare la risoluzione dei conflitti tra un marchio (segno distintivo in generale) ed un nome di dominio con estensione .com, .net, .info., biz., .name ecc..... (con esclusione del ccTLD.it).

Agli art. 4 e ss della UDRP ¹ è, infatti, prevista e disciplinata la “*Mandatory Administrative Proceeding*” (“MAP”) e cioè quella procedura di natura stragiudiziale che può essere intrapresa per contestare la legittimità del titolo e la disponibilità giuridica di un nome di dominio registrato sotto i predetti TLD.

La Mandatory Administrative Proceeding (“MAP”) è disciplinata dalla:

- a) UDRP (*Uniform Domain Name Dispute- Resolution Policy*);
- b) Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy;
- c) Regole supplementari predisposte dai singoli enti accreditati da ICANN.

Iniziare una MAP è semplice! L’interessato (cd. “Ricorrente”) dovrà presentare presso uno degli enti accreditati ICANN² il proprio reclamo (sia in forma cartacea che elettronica in formato word) corredata di tutta la documentazione di cui si vuole avvalere per sostenere le proprie ragioni (inclusa copia del marchio che si vuole fare valere o della titolarità di altro segno distintivo); il Ricorrente potrà fare domanda che il nome di dominio contestato sia a lui trasferito o venga solamente cancellato (U.D.R.P. Par. 4 lett. i)³.

¹ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (As Approved by ICANN on October 24, 1999): art. 1. Purpose. Art. 2. Your Representations. Art .3. Cancellations, Transfers, and Changes.

² **Asian Domain Name Dispute Resolution Centre** [ADNDRC] (approved effective 28 February 2002). It has two offices, in Beijing and Hong Kong. **CPR Institute for Dispute Resolution** [CPR] (approved effective 22 May 2000). **eResolution** [eRes] (before 16 October 2000 shown as [DeC]) (approved effective 1 January 2000; not accepting proceedings commenced after 30 November 2001). **The National Arbitration Forum** [NAF] (approved effective 23 December 1999). **World Intellectual Property Organisation**.

³ Cfr. **NOKIA CORPORATION v. NOKIAGIRLS.COM A.K.A IBCC** - Caso No. D2000-0102

Il modello del reclamo potrà essere scaricato direttamente dai siti dei singoli enti accreditati, siti all'interno dei quali è, altresì, possibile rinvenire tutte le informazioni sul numero di copie da inviare, sulle modalità di pagamento ecc..., nonché prendere visione delle regole supplementari dell'ente.

Nel reclamo, il Ricorrente dovrà dare prova delle seguenti condizioni⁴:

- a) che il nome a dominio contestato è identico o tale da essere confuso con il marchio su cui egli vanta diritti, e che
- b) l'attuale assegnatario (denominato "Resistente") non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e venga usato in mala fede.

Successivamente alla ricezione del reclamo, l'ente procederà alla sua verifica sotto il profilo formale e, poi, una volta conclusa con esito positivo tale fase, lo trasmetterà al titolare del nome di dominio ("Resistente") che avrà la facoltà di depositare una propria replica entro un determinato termine.

Decorso tale termine (indipendentemente dal fatto che il Resistente abbia o meno depositato la propria replica), l'ente nominerà un saggio (all'interno di una lista di saggi accreditati presso l'ente) a cui demanderà la decisione della procedura.

Il Saggio disporrà il trasferimento e/o la cancellazione del nome di dominio contestato solo ove il Ricorrente abbia dato prova di tutte e tre le predette condizioni; diversamente il nome di dominio rimarrà in capo all'attuale titolare.

Per quanto riguarda i nomi di dominio registrati sotto il ccTLD .it, chiunque intenda contestare la legittimità di un nome di dominio, può intraprendere la c.d. procedura di riassegnazione.

Nata nell'anno 2000, la procedura di riassegnazione è pressoché analoga, nelle sue modalità e nei tempi di svolgimento, a quella prevista dalla Policy di ICANN.

⁴ Par 4 lett. a). **APPLICABLE DISPUTES.** You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

- (i) **your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights;** and
- (ii) **you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name;** and
- (iii) **your domain name has been registered and is being used in bad faith.**

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.

Come la procedura prevista a livello ICANN, la procedura di riassegnazione ha lo scopo di verificare il titolo all'uso e la disponibilità giuridica dell'assegnazione del nome di dominio, ma in questo caso solo di quelli con estensione .it.

Le fonti della disciplina della procedura di riassegnazione sono:

- a) le Regole di Naming;
- b) la Procedura di riassegnazione dei nomi di dominio;
- c) le Regole supplementari predisposte dagli enti conduttori.

Le modalità per iniziare una procedura di riassegnazione sono identiche a quelle descritte per la MAP: il Ricorrente dovrà, infatti, presentare il reclamo (sia in formato cartaceo che elettronico) presso uno degli enti conduttori⁵ autorizzati dalla Naming Authority a gestire la predetta procedura.

Nella procedura di riassegnazione, il Ricorrente dovrà dare prova delle stesse condizioni da provare nella procedura avanti agli enti accreditati presso ICANN; la procedura di riassegnazione prevede, tuttavia, alcune particolarità rispetto a quest'ultima, quali:

- a) il Ricorrente, nel proprio reclamo, potrà richiedere solo il trasferimento del nome di dominio e non la sua cancellazione;
- b) il saggio potrà disporre il trasferimento del nome di dominio anche ove il Ricorrente abbia fornito la sola prova che (i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre in confusione con il marchio su cui egli vanta diritti **o al proprio nome e cognome**; e che (ii) il nome a dominio è stato registrato e venga usato in mala fede;
- c) la procedura potrà essere intrapresa anche nel caso di nome di dominio **identico o simile al proprio nome e cognome**.

Quanto a tale ultimo aspetto, si evidenzia che la Policy di ICANN non prevede espressamente la tutela del diritto al nome; nei casi relativi a personaggi quali Bruce Springsteen, Celine Dion, Giancarlo Fisichella⁶ ecc..., infatti, il nome è stato tutelato in quanto aveva acquisito protezione come *“common law trademark”*.

⁵ Arbitronline Srl, Studio Legale Bindi, Studio Legale Tonucci, Studio Legale Turini, Tribunale Virtuale, Studio Legale e di Consulenza Limone Sarzana e Di Minco, Luxor Servizi Multimediali Srl, MCR Ricerche Srl, C.R.D.D, Studio Legale Bertelle, Studio Legale M.F.S.D.

⁶ The domain name is identical to Complainant's European trademark "Giancarlo Fisichella" and is confusingly similar to its "Giancarlo Fisichella's image" trademark and to his "Giancarlo Fisichella's helmet" trademark. Indeed, a domain name is identical or confusingly similar to a trademark when the domain name includes the trademark or a confusingly similar *approximation, regardless of other terms in the domain name* (*Kidman v. Zuccarini*, D2000-1415; *Wal-Mart Stores*, D2000-0662).

The domain name is also identical to Complainants' common law trademark. There is little question that **Fisichella has established common law trademark rights in his name**. By virtue of his successful career in the **high profile and popular sport of Formula One Racing**, he has achieved renown all over the world. A registration of Fisichella's name as a registered trademark or service mark is not necessary. The name "Giancarlo Fisichella" has sufficient secondary association with the Complainant for common law trademark rights, referring to US Trademarks rights based on

Al fine di dare un piccolo contributo nella redazione di eventuali reclami e/o repliche che nella vostra attività professionali vi troverete a redigere, noi di Arbitronline S.r.l. abbiamo pensato che potesse esservi di aiuto l'indicazione di alcune conclusioni alle quali i Panelists sono pervenuti nelle proprie decisioni.

Abbiamo, quindi, suddiviso le pronuncie qui di seguito riporate secondo il seguente indice:

- a) **RISCHIO DI CONFUSIONE TRA IL MARCHIO E IL NOME DI DOMINIO;**
- b) **INTERESSE LEGITTIMO E/O DIRITTO SUL NOME DI DOMINIO CONTESTATO;**
- c) **USO E REGISTRAZIONE IN MALA FEDE DEL NOME DI DOMINIO CONTESTATO.**

RISCHIO DI CONFUSIONE
TRA IL MARCHIO E IL NOME DI DOMINIO
UDRP paragr. 4 a) lett i)

1) **ALTAVISTA COMPANY V. S.M.A., INC. (ALTAVISTAUSA.COM)**

“Il saggio ha ritenuto che il nome di dominio contestato (altavista.com”) fosse confondibile con il marchio del Ricorrente (“*Altavista*”), poiché l’aggiunta del termine geografico “usa” alla parola “Altavista” non faceva venire meno il rischio di confusione tra i due segni, essendo il termine “usa” privo di qualsiasi capacità distintiva”.

its common Law (see *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*, D2000-0210). Further, a decision citing English law found that common law trademark rights may exist in an author’s name; the Policy does not require that the Complainant should have rights in a registered trademark or service mark; it is sufficient that the Complainant should satisfy the Administrative Panel that he has rights in a common law trademark or sufficient rights to justify an action for passing off (see *Jeanette Winterson v. Mark Hogarth*, WIPO Case No. D2000-0235, May 22, 2000). The same reasoning is applicable in the present case.

2) SCHOLASTIC INC. v. 366 PUBLICATIONS (ONLINESCHOLASTIC.COM;
ONLINESCHOLASTICS.COM; OSCHOLASTIC.COM; OSCHOLASTICS.COM)

“Il saggio ha ritenuto che il termine “SCHOLASTIC”, che costituisce l’elemento essenziale del nome di dominio contestato, fosse identico al marchio del Ricorrente. L’aggiunta del termine generico “online” o l’equivalente lettera “o” non rappresentava un elemento differenziatore. Infatti, nel caso in esame sembrava, invece, far aumentare il rischio di confusione, considerato che poteva far ritenere che si trattasse dell’attività online del Ricorrente. Allo stesso modo l’aggiunta della lettera “s” nel nome di dominio oschlastics.com non eliminava il rischio di confusione”.

3) CORAL GROUP TRADING LIMITED v. SURVEYBRIGHT LIMITED⁷
SUPERDRUG STORES PLC v. JAMES WALTERS OF SUPERDRUG COM⁸
FREESERVE.COM PLC v. PRIMARY SOURCE ONLINE⁹

“ il saggio ha ritenuto che, nel caso di un nome di dominio costituito dall’unione di un marchio di proprietà esclusiva di un terzo e di una parola generica (descrittiva), non è escluso il rischio di confusione tra il nome di dominio e il segno distintivo ”*.

* Quanto sopra affermato costituisce l’orientamento prevalente, tuttavia si registrano decisioni di segno opposto.

4) ALLOCATION NETWORK GMBH v. STEVE GREGORY (ALLOCATION.COM)

“ il saggio ha ritenuto che il nome di dominio “*allocation.com*” fosse confondibile con il marchio del Ricorrente “*Allocation*”. A tal fine, il saggio ha ritenuto irrilevante la circostanza: a) che il marchio fosse o meno utilizzato o famoso; b) quali fossero i prodotti e/o servizi per il quale era stato registrato (classi merceologiche) o che esistano altri marchi identici o simili al nome di dominio”.

⁷ betcoral.com; betcoral.net; coralbet.com; coralbet.net; coralbookmakers.com.

⁸ superdrug-direct.com; superdrugdirect.com.

⁹ freeservetv.com.

TITOLO E/O DIRITTO
SUL NOME DI DOMINIO CONTESTATO
UDRP paragr. 4 a) lett ii)

1) **KIS v. ANYTHING.COM LTD. (kis.com)**

“ il Saggio ha ritenuto che il Resistente avesse un proprio interesse sul nome di dominio “kis.com”, in quanto: a) il nome di dominio “kis.com” era stato scelto tenuto conto che la parola “kis” costituiva l’abbreviazione di ”Korean Information Services”; b) detto nome di dominio veniva utilizzato per contraddistinguere una pagina web in cui erano presenti link a (pagine web) contenuti informazioni sulla Korea e sull’Asia”.

2) **DREW BERNSTEIN AND KILL CITY D/B/A/ LIP SERVICE v. ACTION ADVERTISING, INC. (“LIP SERVICE.COM”)**

“ il Saggio ha ritenuto che il Resistente avesse un proprio interesse e/o diritto sul nome di dominio “lipservice.com” considerato che: a) il nome di dominio era utilizzato per contraddistinguere una pagina web in cui erano contenuti link pubblicitari a siti per adulti; b) il termine "lip service" ha un significato che può essere discutibile e che presenta una certa aderenza concettuale con i servizi offerti sul sito.

3) **DRAKE BLISS V. CYBERLINE ENTERPRISES (“SINGLESSITE.COM”)**

“ il Saggio ha ritenuto che il Resistente non avesse alcun interesse e/o diritto sul nome di dominio, atteso che questo era utilizzato come redirect a siti che non presentavano alcuna affinità commerciale (servizi per single) con il nome del dominio, a fronte del pagamento di un linking fees (compenso per la realizzazione di un link). Il Resistente, contariamente a quanto sostenuto nel proprio atto, non aveva dato prova dell’esistenza di alcun progetto diretto all’utilizzo del nome di dominio per offrire beni e servizi..

4) **EAUTO, L.L.C. v. TRIPLE S. AUTO PARTS D/B/A KUNG FU YEA ENTERPRISES, INC. (EAUTOLAMPS.COM)**

“ il saggio, nella procedura relativa al nome di dominio eautolamps.com, ha ritenuto che il Resistente avesse un proprio diritto e/o interesse sul nome di dominio, poiché: a) il Resistente era una società di antica data che vendeva lampade per auto; b) che

l'aggiunta della lettera “e” ad una parola generica come “*autolamps*” avesse il semplice obiettivo di comunicare all’utente la rivendita di lampade auto per via telematica (e= *electronic*)”.

5) **ALLOCATION NETWORK GMBH v. STEVE GREGORY (ALLOCATION.COM)**

“ il saggio ha ritenuto che il Resistente avesse un proprio interesse e/o diritto sul nome di dominio in quanto: a) il nome di dominio era composto da una parola del tutto generica (*allocation*); b) il Ricorrente non aveva dato prova della conoscenza da parte del Resistente del marchio e/o della denominazione della società Ricorrente (il Resistente aveva registrato ca 400 nomi di dominio corrispondenti a parole generiche presenti nel vocabolario inglese)”.

REGISTRAZIONE E USO IN MALA FEDE
DEL NOME DI DOMINIO
CONTESTATO
UDRP paragr. 4 a) lett iii)

1) **SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A. v. INSPECTORATE (SGS.NET)**

“ il saggio ha ritenuto che “ *uso in malafede*”, come previsto nella Policy (UDRP), non implica che il sito sia ricco di contenuti, ben strutturato e disegnato e completo nelle pagine..... ”.

2) **EDUCATIONAL TESTING SERVICE v. TOEFL (“TOEFL.COM”)**

“ il saggio ha ritenuto che l’offerta avanzata dal Resistente nei confronti del Ricorrente di vendere il nome di dominio costituisse uso in mala fede, tenuto conto che il nome di dominio non era stato utilizzato in alcun modo. Il saggio da tale comportamento ha quindi dedotto che anche la registrazione del nome di dominio doveva essere avvenuta in mala fede”.

3) WORLD WRESTLING FEDERATION INC v. BOSMAN
("WORLDWRESTLINGFEDERATION.COM")

“ il saggio ha ritenuto che l’offerta di vendere il nome di dominio proposta dal Resistente costituisse prova dell’uso del nome medesimo (ai sensi della UDRP), anche se ciò costituiva l’unico uso che di questo ne veniva fatto”.

4) TELSTRA CORPORATION LIMITED v. NUCLEAR MARSHMALLOWS
("TELSTRA.ORG")

“ il saggio ha ritenuto che la mancata attivazione del nome di dominio (*rectius* del sito) da parte del Resistente, c.d. “*passive holding*”, costituisse uso in mala fede dello stesso, tenuto conto delle circostanze complessive della vicenda (marchio forte, il tentativo da parte del Ricorrente di cancellare la propria identità, la mancanza di un uso in buona fede)”.

5) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY v. MOREONLINE ("ROGAINE.NET")
BANCO DO BRASIL S.A. v. SYNC TECHNOLOGY ("BANCODOBRASIL.COM")

“ il saggio ha ritenuto che la prova che il nome di dominio era stato registrato per il solo fine di impedire al titolare di identico marchio (segno distintivo) di registrarlo, costituisse prova della mala fede della registrazione da parte del suo titolare”.

(tratto dalla decisione **rogaine.net**: “*Respondent’s registration of "rogaine.net" has prevented Complainant from using its trademark in a corresponding domain name. Complainant has presented no evidence suggesting that Respondent may have engaged in a pattern of conduct in regard to similar preclusive registrations. Respondent’s actions therefore do not fall within the express terms of paragraph 4(b)(ii) of the Policy. The Panel recalls, however, that the list of "bad faith" circumstances of registration and use in paragraph 4(b) of the Policy is illustrative, not exclusive. In the context of this case, the Panel determines that Respondent’s registration of the domain name "rogaine.net", corresponding to the arbitrary trademark, "ROGAINE", is an act of bad faith in respect to Complainant’s interests in that such registration has prevented Complainant from using its mark in a corresponding domain name, even though no pattern of preclusive registrations by Respondent has been demonstrated. Complainant’s trademark has an exclusive connection to a commercial product, and has limited potential utility as a common conveyer of information. This weighs strongly on the side of Complainant. A high preponderance of Respondent’s potential uses of the mark would infringe upon Complainant’s rights as a trademark holder, and Respondent has made no showing that it might intend to use the mark for a legitimate purpose*”).

- 6) HOME INTERIORS & GIFTS, INC v. HOME INTERIORS
("HOMEINTERIORS.NET, HOMEINTERIRSANDGIFTS.COM")

“ il saggio ha ritenuto che la predisposizione di un contatore all’interno del sito da parte del Resistente dimostrasse il suo intento di voler vendere il nome di dominio; il contatore aveva, infatti, il solo fine di permettere all’utente di verificare gli accessi al sito al fine di meglio quantificare l’offerta di acquisto del nome stesso”.

- 7) MARY-LYNN MONDICH AND AMERICAN VINTAGE WINE BISCUITS, INC. v. SHANE BROWN, DOING BUSINESS AS BIG DADDY’S ANTIQU
("AMERICANVINTAGE.COM")

“ il saggio ha ritenuto che la mancata prova da parte del Resistente dell’uso in buona fede e di un proprio interesse legittimo sul nome di dominio, dimostri che l’intento primario della registrazione del nome di dominio da parte del Resistente sia quello della rivendita a terzi”.

- 8) AVNET, INC. v. AVIATION NETWORK, INC. ("AVNET.NET")

“ il saggio ha statuito che non sempre l’offerta avanzata dal titolare del nome di dominio costituisce mala fede: qualora, infatti, il titolare del nome di dominio vanti un interesse legittimo, l’offerta di vendita non costituisce mala fede”.

- 9) THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION v. JAIME RENTERIA
("BBCDELONDRES.COM, BBCENESPANOL.COM, BBCENESPANOL.NET, BBCENESPANOL.ORG").

“il saggio ha ritenuto che la mancata produzione della replica, può comportare un grosso problema, vale a dire che la procedura sarà risolta sulla base del solo ricorso”.

- 10) TELAXIS COMMUNICATIONS CORP. v. WILLIAM E. MINKE ("TELAXIS.COM")

“ il saggio ha ritenuto che l’utilizzo del nome di dominio come redirect (reindirizzamento) a siti di società concorrenti al Ricorrente e a siti per adulti (pornografici) costituissero prova dell’uso del nome di dominio in mala fede. Ciononostante, il saggio non ha ritenuto provata la circostanza di cui all’art. 4.a UDRP poiché mancava la prova dell’avvenuta registrazione in mala fede”

B) SUL NOME DI DOMINIO COMPOSTO DA UN MARCHIO FAMOSO SEGUITO DALLA PAROLA “SUCKS” - (ES. NIKEsUCKS.COM)

Degne di nota sono sicuramente quelle procedure che hanno preso in esame nomi di dominio composti da marchi famosi seguiti dalla parola “sucks” (trad: fare schifo).

Nella maggior parte dei casi, il saggio ha ritenuto che il nome di dominio contestato fosse confondibile con il marchio oggetto di tutela, considerato che non tutti gli utenti su internet comprendono l’inglese e il significato del termine "sucks", quale termine utilizzato con funzione denigratoria del marchio a cui si aggiunge (Cfr *The Salvation Army v. Info-Bahn, Inc.* salvationarmysucks.com, *ADT Services AG v. ADT Sucks.com* adtsucks.com, *Société Accor contre M. Philippe Hartmann* accorsucks.com, *TPI Holdings, Inc. v. AFX Communications a/k/a AFX* autotradersucks.com, *Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol* guinness-really-sucks.com etc.

Nonostante il predetto orientamento, certamente dominante presso gli enti autorizzati da ICANN, si registrano, tuttavia, decisioni di segno opposto in cui i saggi nominati hanno ritenuto che, sebbene l’aggiunta di un termine generico ad un marchio famoso non differenzia e/o distingue il nome di dominio dal marchio stesso, tale aggiunta comporta una riduzione del rischio di confusione tra i due segni: Cfr. *McLane Company, Inc. v. Fred Craig* mclanenortheast.com; mclanenortheastucks.com, *Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey* wallmartcanadasucks.com e *Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi* lockheedsucks.com lockheedmartinsucks.com.

C) IL PROBLEMA DELLA LEGGE APPLICABILE

La UDRP (Rule. 15 (a) e la Procedura di riassegnazione del nome di dominio (“*art.15. Decisione*”) prevedono, rispettivamente, che il saggio, nel decidere la procedura sottoposta alla sua attenzione, debba:

• **Par 15 UDRP**

“ shall decide a Complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.”

- **Art 15. Procedura di riassegnazione:**

“ assumere la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti e, in ogni caso, in conformità alle regole di Naming, alle presenti norme e ad ai principi di diritto dell'ordinamento italiano”.

Alla luce di quanto sopra, riportiamo qui di seguito alcune conclusioni alle quali i saggi degli enti accreditati da ICANN sono pervenuti in punto alla legge applicabile nelle procedure.

In diverse procedure, i saggi nominati hanno ritenuto che, nel caso in cui le parti (“Ricorrente e Resistente”) appartengano alla stessa nazione, si debba applicare la legge della nazione di appartenenza delle parti e/o i principi (principle of law) contenuti nelle decisioni emesse dalle Corti della nazione comune.

Al riguardo si veda:

a) *Mondich v. Brown* (americanvintage.com) “Poiché il Ricorrente ed il Resistente sono entrambi domiciliati negli Stati Uniti, il saggio prenderà in considerazione alle regole e ai principi di legge delle Corti degli Stati Uniti”.

b) *Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse* “il Ricorrente ed il Resistente sono entrambi residenti a New York e qui svolgono entrambi la loro attività, pertanto il saggio nel decidere la presente procedura applicherà la legge dello stato di New York, il Federal Trademark Act come applicabile nello Stato di New York e la UDRP”.

c) *Robert Ellenbogen v. Mike Pearson* “Considerato che: a) le parti della presente procedura sono residenti nella stessa nazione; b) il nome di dominio è stato registrato e viene utilizzato in quella stessa nazione, sembra corretto che il saggio pronunci la decisione sulla base della legge di quella nazione *the Panel may look to rules and principles of law set out in decisions of the courts of the United States in determining whether the complainant has met its burden*”.

Questa prassi è stata seguita anche nel caso di parti appartenenti a giurisdizioni diverse da quella americana; nel caso *Which? Limited v. James Halliday (goodfoodguide.net)*, le parti provenivano entrambe dal Regno Unito e il saggio ha ritenuto di dover applicare i principi contenuti nelle decisioni emesse dalle Corti del Regno, al fine di esaminare se vi fosse stata contraffazione del marchio da parte del Resistente.

Riportiamo qui di seguito alcune considerazioni fatte dal saggio sul punto della “legge applicabile”:

“It is legitimate under paragraph 15(a) of the Rules that the Panel should look at principles of law deemed applicable. Since the Respondent is domiciled in the United Kingdom, and any legal action would have to be taken against him in that country, the Panel considers principles of law set out in decisions of Courts in the United Kingdom. I do so in deference to the legal submissions in the Response. It is not strictly necessary to do so, because I find that the Complainant succeeds in terms of the Policy. However, I believe that the case law in the United Kingdom supports the view I have taken.

The legal position in England on domain names of confusingly similar wording to registered trademarks was discussed by the Court of Appeal in *British Telecommunications Plc and Others v One in a Million Ltd and Others* [1999] 1 WLR 903. The Court there was dealing with domain names identical or confusingly similar to registered trademarks where the domain name holders had tried to sell the names to the trademark owners. This is the situation envisaged by paragraph 4(a)(i) of the Rules.

The English position is similar to that taken in other common law jurisdictions. In the United States there are cases noted by Panelists in other WIPO Center decisions, such as *Panavision International LP v Toeppen* 141 F.3d. 1315 (9th Cir. 1998). The British Telecom case was followed by the High Court of New Zealand in *New Zealand Port Ltd v Leng* [1999] 3 NZLR 219. The British Telecom case was concerned mainly with the tort of passing-off. However, the judgment of Aldous LJ (who gave the principal judgment of the Court), stated the trademark position at pages 925-6 thus: "British Telecommunications Plc. did not press their claim that the defendants had infringed their trade marks by carrying out acts falling within section 10(1) of the Trade Marks Act 1994. The case of the plaintiffs was that the acts of the defendants were threats of acts falling within section 10(3) of the Act of 1994 and therefore injunctive relief was appropriate. Section 1 of the Act of 1994 defines a trade mark as 'any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.' Section 9(1) states:

'The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent. The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are specified in section 10.'

Section 10(3) is in these terms:

'A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which – (a) is identical with or similar to the trade mark, and (b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.'

Mr Wilson submitted that to infringe there had to be use of the trade mark as a trade mark and that the use had to be a trade mark use in relation to goods or services, in the sense that it had to denote origin. He also submitted that the use had to be confusing use.

I am not satisfied that section 10(3) does require the use to be trade mark use nor that it must be confusing use, but I am prepared to assume that it does. Upon that basis I am of the view that

threats to infringe have been established. The defendants seek to sell the domain names which are confusingly similar to registered trade marks. The domain names indicate origin. That is the purpose for which they were registered. Further they will be used in relation to the services provided by the registrant who trades in domain names.

Mr Wilson also submitted that it had not been established that the contemplated use would take unfair advantage of or was detrimental to the distinctive character or reputation of the plaintiffs' trade marks. He is wrong. The domain names were registered to take advantage of the distinctive character and reputation of the marks. That is unfair and detrimental.

I conclude that the judge came to the right conclusion on this part of the case for the right reasons." This excerpt shows that the Complainant might expect the grant of an injunction against the Respondent by the Courts of the United Kingdom based on trade mark infringement. However, any order of those Courts would be purely territorial in its operation.

Dealing with the Respondent's submissions under s11(2)(b) of the Trade Marks Act 1994, it is difficult to see how this provision can assist the Respondent's argument, given that the Complainant has been using its registered marks for some time. The Respondent did not elaborate on this submission and cited no authorities for the proposition that because of s11(2)(b), the Complainant's mark was not infringed. Such authority as the Panel has found as a result of his own research within the limited time available, show that references by English Courts to this statutory provision do not seem to assist the Respondent's argument. For example, in *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd [1996]* RPC 281, 299, Jacob J said:

"I am, of course, concerned with the word "Treat" alone. I cannot see even a hint that anyone regarded this alone as a trade mark. Mr Young says no matter, once it is incorporated into a phrase which has trade mark significance, i.e. "Toffee Treat" that is enough. If I accept that the whole phrase is indeed a trade mark, I think Mr Young must be right. Section 11(2) does not cover the case where a word, outside the context of the use, is descriptive if, in context, it is part of trade mark use for the defendant's goods."

The Respondent's suggestion that it would not offer goods and services in the United Kingdom through its domain name is just not practical. First, any such undertaking could not sensibly be policed. Secondly, even if the Respondent had only non-UK restaurants on the website, persons in the United Kingdom might still wish to access the site and think that the use of the name <GOODFOODGUIDE.NET> was some endorsement by the Complainant. Besides, the Panel has no jurisdiction to make such an order. The Panel's jurisdiction under paragraph 4(i) of the Rules is limited to requiring either the cancellation of a domain name or the transfer of registration to a complainant.

Next, I deal with the Respondent's quotation from the judgment of Jacob J in the 1-800 Flowers case at 332-3, relied upon by the Respondent and referred to in paragraph 8 of the Respondent's submissions:

"Reliance is also placed on internet use of 1-800 FLOWERS. This name (with the addition of Inc.) is used for a website. Mr Hobbs submitted that any use of a trade mark on any website, wherever the owner of the site was, was potentially a trade mark infringement anywhere in the world because website use is in an omnipresent cyberspace: that placing a trade mark on a website was 'putting a tentacle' into the computer user's premises. I questioned this with an example: a fishmonger in Bootle who put his wares and prices on his own website, for instance for local delivery, can hardly be said to be trying to sell fish to the whole world or even the whole country. And if any web surfer in some other country happens upon that website he will simply say 'this is not for me' and move on. For trade mark laws to intrude where a website owner is not intending to address the world but only a local clientele and where anyone seeing the site would so understand him would be

absurd. So I think that the mere fact that websites can be accessed anywhere in the world does not mean, for trade mark purposes, that the law should regard them as being used everywhere in the world."

As noted earlier, the 1-800 Flowers case was an appeal to the High Court from a Registrar's decision on an opposition to the registration of a trademark. A full reading of the case shows that the Judge found that the mark in question had not established a secondary meaning such as to acquire distinctiveness. I find little in that case to assist the Respondent's argument.

*The Panel has determined that, under the Policy, the Complainant has proved its case. Accordingly, the Complainant is entitled to the limited relief which this Panel is empowered to give. The Panel's decision is based primarily on the terms of the Policy cited earlier. The Panel finds nothing in United Kingdom trademark law which suggests a contrary indication to the decision which it now makes*³.

Nel caso *Zwack Unicum Rt. v. Erica J. Duna*, il saggio ha ritenuto di dover applicare la legge ungherese ed in particolare l'Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks¹⁰ al fine di valutare se vi fosse stata la contraffazione del marchio da parte del titolare del nome di dominio.

Nel caso *Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.* (tourplan.com), il saggio ha dovuto affrontare e risolvere alcune questioni ben più complesse in punto alla legge applicabile, poiché:

- a) il Ricorrente era una società neozelandese con uffici a Londra;
- b) il Resistente aveva registrato il nome di dominio in Australia (presso un ente registrante sito in Australia);
- c) il saggio era americano:

La scelta della legge applicabile si era resa necessaria per interpretare il termine "*confusingly similar*". In tal caso, il saggio ha poi fatto riferimento alla "*broad and common sense interpretation*".

¹⁰ **4.a. (i) Identity and confusing similarity**

"Complainant proved that he is the sole legal holder of the trademark "Zwack Unicum" registered under number 142 431 with the Hungarian Patent Office. Pursuant to § 27 of the Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks any person who unlawfully uses a mark identical or confusingly similar to that of a third party's trademark commits trademark infringement. Respondent's domain name is judged as identical to the Complainant's trademark".