

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

BANCO-BPM.IT e BANCOBPM.IT

Ricorrente: BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. a r.l.
rappresentata dall'Avv. Giacomo Bonelli

Resistente: TOPNETS TECHNOLOGY Co. Ltd.

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo FANO

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 20/10/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, la Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. con sede in Piazza F. Meda, 4 Milano, rappresentata dall'avv. Giacomo Bonelli, 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 dei nomi a dominio BANCO-BPM.IT e BANCOBPM.IT, assegnati alla Topnets Technology Co. Ltd. con sede in RM101 Maple House, 118 High Street Purley Londra (UK). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) entrambi i nomi a dominio sono stati assegnati a Topnets Technology il 28 marzo 2016;
- b) entrambi i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo BANCO-BPM.IT e BANCOBPM.IT si viene diretti a una pagina web che riporta la dicitura "impossibile raggiungere il sito Impossibile trovare l'indirizzo DNS del server" e "ERR_NAME_NOT_RESOLVED".

Il 24/10/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale dell'assegnataria, anticipando il reclamo 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

02/11/2016, la Segreteria comunica pertanto alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, che viene fissata al 07/12/2016.

Benché tra la segreteria del PSRD e diversi soggetti sedicenti rappresentanti dell'assegnataria vi sia stato un ampio scambio di comunicazioni, informazioni, ecc., nessuna replica formale è stata depositata nel termine indicato.

La segreteria procede alla nomina dell'esperto Avv. Edoardo Fano, che accetta l'incarico in data 13/12/2016. La Segreteria da pertanto comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione al 04/01/2017.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. è uno dei principali istituti di credito italiani, titolare di numerosi marchi aventi per oggetto il proprio acronimo BPM, tra i quali:

- registrazione di marchio italiano denominativo e figurativo BPM n. 1116942, registrato l'11 giugno 2008;
- registrazione di marchio internazionale denominativo e figurativo BPM n. 961408, registrato il 15 febbraio 2008.

La Ricorrente è anche titolare del nome a dominio <bpm.it>, registrato il 9 gennaio 1997, attraverso il quale svolge in rete la sua attività istituzionale.

Il 23 marzo 2016 veniva annunciata la fusione tra la Ricorrente e un altro istituto di credito di primaria importanza, il Banco Popolare, approvata successivamente in data 15 ottobre 2016 dalle rispettive assemblee dei soci, con efficacia dall'1 gennaio 2017.

Nell'ottica di tale fusione, il 25 e il 26 maggio 2016 venivano registrati da parte della Ricorrente vari nomi a dominio, tra i quali <gruppobancobpm.it>, <gruppobanco-bpm.it>, <bancobpmspa.it> nonché alcune delle stesse diciture con i domini di primo livelli .eu, .com, .org e .net.

Il 26 maggio 2016 il Banco Popolare, con il consenso della Ricorrente, ha presentato le seguenti domande di registrazione di marchio:

- domanda di marchio italiano denominativo BANCO BPM n. 302016000054239;

- domanda di marchio dell'Unione Europea denominativo BANCO BPM n. 015472939;
- domanda di marchio italiano denominativo BANCO POPOLARE BPM n. 302016000054456, presentata il 26 maggio 2016;
- domanda di marchio dell'Unione Europea denominativo BANCO POPOLARE BPM n. 015480759.

I nomi a dominio contestati sono stati registrati dalla Resistente in data 28 marzo 2016, vale a dire 5 giorni dopo l'annuncio della fusione tra la Ricorrente e il Banco Popolare.

Entrambi i nomi a dominio contestati risultano non utilizzati.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio BPM con i nomi a dominio contestati, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio BPM è identico o quantomeno fortemente confondibile in relazione ai nomi a dominio contestati.

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo della Resistente sui nomi a dominio contestati, la Ricorrente afferma che la Resistente non ne vanta alcuno.

La Ricorrente afferma infatti che la Resistente non risulta essere titolare di privative industriali anteriori ai diritti della Ricorrente sul marchio BPM e non è stata da quest'ultima autorizzata a utilizzare il marchio BPM all'interno di un nome a dominio o in qualsiasi altro modo.

In relazione infine all'eventuale malafede della Resistente al momento di registrare i nomi a dominio contestati e nell'utilizzo degli stessi, la Ricorrente sostiene che il fatto che la registrazione dei nomi a dominio contestati sia avvenuta 5 giorni dopo dell'annuncio della fusione tra la Ricorrente e il Banco Popolare, prodromico alla registrazione da parte di entrambe queste società di marchi e nomi a dominio consistenti nella dicitura BANCO BPM in Italia e all'estero, costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente, tanto al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati come nella detenzione passiva degli stessi.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare alla Topnets Technology Co. Ltd., attuale assegnataria dei nomi a dominio contestati, il ricorso e la documentazione allegata. La Resistente non ha trasmesso alcuna replica formale entro il termine previsto per la stessa.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio alla 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..."*.

Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato BPM, dall'altro considera che i nomi a dominio contestati siano confondibili con tale marchio, non essendo sufficiente a distinguerli l'abbinamento con la parola "banco", in quanto generica e descrittiva nel settore in esame, vale a dire quello degli istituti di credito, e quindi ininfluenza al momento di giudicare l'identità o confondibilità di un nome a dominio con un marchio registrato (si veda a tale proposito la decisione sul dominio USATOFERRARI.IT), né tanto meno il finale ".it", che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione dei nomi a dominio contestati.

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

L'art. 3.6 del Regolamento 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 dalla Ricorrente risulta che la Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stata da quest'ultima autorizzata in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo dei nomi a dominio contestati un uso legittimo non commerciale.

Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno

ritenuto sufficiente una prova *prima facie* da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che la Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti alla Resistente confutare le circostanze addotte dalla Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi della Resistente deve ritenersi assolto dalla Ricorrente.

Nel caso in esame, da un lato la Ricorrente ha assolto al proprio onere di provare che la Resistente non era stata in alcun modo autorizzata a utilizzare il marchio BPM all'interno di un nome a dominio o in qualsiasi altro modo; che non risulta che la Resistente abbia usato o si sia preparata a usare i nomi a dominio contestati in buona fede; che non risulta che la Resistente sia conosciuta con il nome corrispondente al marchio BPM della Ricorrente.

Dall'altro lato la Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli ai nomi a dominio contestati.

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

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 i nomi a dominio contestati siano stati registrati e vengano usati 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 di un nome a dominio.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo alla Resistente al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati, questa non potesse non essere a conoscenza del marchio BPM della Ricorrente, in virtù anche del fatto che tale marchio è stato nei nomi a dominio contestati abbinato alla parola generica "banco", attinente al settore di attività della Ricorrente, e soprattutto del fatto che la registrazione dei nomi a dominio contestati è avvenuta dopo pochi giorni dall'annuncio della fusione della Ricorrente con il Banco Popolare, a seguito della quale sarebbe stato facile immaginare l'adozione da parte della nuova entità di marchi e nomi a dominio come appunto BANCO BPM.

I nomi a dominio contestati non rinviano ad alcun sito web, ciononostante persiste la condotta di mala fede della Resistente, dal momento che la sua semplice detenzione di nomi a dominio corrispondenti al marchio della

Ricorrente priva quest'ultima della possibilità di utilizzare il proprio marchio nel nome a dominio corrispondente, configurandosi la cosiddetta situazione di "*passive holding*" (detenzione passiva, si vedano a tale proposito, tra le tante, le decisioni ISTOBAL.IT, Camera Arbitrale di Milano, 4 marzo 2016, e UNICREDITONLINE.IT, Camera Arbitrale di Milano, 8 giugno 2011).

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 dei nomi a dominio BANCO-BPM.IT e BANCOPPM.IT alla BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. a r.l.

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

Milano, 20 dicembre 2016

Avv. Edoardo Fano