

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BANCAMEDIOLNUM.IT

Ricorrenti: BANCA MEDIOLANUM S.P.A. rappresentata
dall'avv. Giovanni GHISLETTI

Resistente: Sig. Lamar BARON

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandra FERRERI

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 15/04/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, BANCA MEDIOLANUM S.P.A. con sede in Basiglio (MI), Milano 3, via Francesco Sforza Palazzo Meucci, rappresentata dall'avv. Giovanni Ghisletti, 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 BANCAMEDIOLNUM.IT, assegnato al sig. Lamar Baron – via Auguste Maquet 75016 Paris Ile-de-France (Francia). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio BANCAMEDIOLNUM.IT è stato assegnato al sig. Lamar Baron il 18/04/2011;
- 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 BANCAMEDIOLNUM.IT (14/04/2016) si viene indirizzati a una pagina web che riporta una serie di link "correlati" (es. banca Mediolanum, contocorrente online, Banca online, Conti correnti Mediolanum, ecc.) oltre alla dicitura: *"2016 Copyright. All Rights Reserved. The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly (contact information can be found in whois). Privacy Policy"*.

Il 18/04/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale, nonché ad anticipare il reclamo

all'indirizzo email del Registrante risultanti dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Dal sistema di tracking postale la raccomandata contenente reclamo e allegati risulta essere stata reinoltrata al mittente per indirizzo insufficiente il 25/04/2016. Il 26/04/2016 la Segreteria comunica alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, che viene fissata al 30 maggio 2016. Non vengono depositate repliche nel termine comunicato.

La Segreteria procede quindi alla nomina dell'esperto, avv. Alessandra FERRERI, che accetta l'incarico in data 31 maggio 2016.

Il 1° giugno 2016 la Segreteria da comunicazione alle parti del nominativo dell'esperto fissa il termine per la decisione al 22 giugno 2016.

Allegazioni della Ricorrente

Banca Mediolanum S.p.A. è nata nel 1995 come società del noto Gruppo Mediolanum; essa conta oltre 1 milione di clienti, più di 500 uffici Family Banker dislocati in Italia e circa 15.000 sportelli convenzionati.

Il marchio "BANCA MEDIOLANUM" è oggetto di numerose registrazioni a livello nazionale ed internazionale, tra le quali, a titolo esemplificativo, il marchio italiano n. 705970 "BANCA MEDIOLANUM & figura", registrato il 18 marzo 1997 e debitamente rinnovato, per i servizi della Classe 36, ossia "Servizi resi dagli istituti bancari; affari monetari; affari finanziari; stime finanziarie; consulenza e informazioni in materia finanziaria; servizi in relazione alle assicurazioni; affari immobiliari".

La Ricorrente, inoltre, è titolare di diversi nomi a dominio contenenti la denominazione "BANCA MEDIOLANUM" e collegati a siti web di Banca Mediolanum S.p.A., quali BANCAMEDIOLNUM.IT registrato il 1 aprile 1998.

La Ricorrente ha appreso che Lamar BARON ha registrato, in data 18 aprile 2011, il nome a dominio "BANCAMEDIOLNUM.IT", collegato ad una parking page contenente numerosi link a siti di natura bancaria e finanziaria, appartenenti anche a diretti concorrenti di Banca Mediolanum: per questo la Ricorrente ha richiesto al Registro l'attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio "BANCAMEDIOLNUM.IT" con lettera raccomandata 8 marzo 2016. Banca Mediolanum, con il presente reclamo, richiede ora il trasferimento a sé del nome a dominio "BANCAMEDIOLNUM.IT".

In sintesi la Ricorrente afferma che,

- Il nome a dominio oggetto di contestazione è *'molto simile al marchio sopra menzionato nonché ai nomi a dominio'* di sua titolarità, differendo da tali segni *'unicamente per l'assenza della vocale "a" dal termine*

“Mediolanum””: esso pertanto integra la pratica notoriamente conosciuta come “Typosquatting”.

Il nome a dominio contestato è, pertanto, palesemente confondibile con i segni distintivi di titolarità di Banca Mediolanum;

- il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio in oggetto, non avendo la Ricorrente mai autorizzato il Resistente a fare uso di alcuno dei propri marchi; il Resistente, poi, non è comunemente conosciuto con il nome “BANCAMEDIOLNUM.IT”, né ha utilizzato o sta utilizzando il nome a dominio contestato in buona fede, per offrire legittimamente al pubblico beni o servizi;
- il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in mala fede in quanto:
 - è 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» (art. 3.7 (d) del Regolamento).
 - la registrazione e l’uso di un nome a dominio identico o simile ai segni distintivi rinomati altrui costituisce registrazione ed uso in mala fede dello stesso
 - la pratica di typosquatting ravvisabile in questo caso, è indice di mala fede nella registrazione ed uso del nome a dominio contestato in quanto, come è stato affermato in numerosi precedenti che si sono pronunciati sul punto “manifesta la volontà di sfruttare indebitamente la notorietà del marchio della Ricorrente e quindi il notevole traffico Internet che tale segno è in grado di generare”
 - l’illiceità della registrazione e dell’uso del nome a dominio contestato, e quindi la malafede del Resistente è dimostrata anche dal fatto che quest’ultimo abbia deciso di celare le proprie informazioni di contatto nella scheda whois.

Posizione del 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 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..."*.

Ad avviso di questo Collegio, non vi possono essere dubbi sulla sussistenza di tale requisito, dal momento che il nome a dominio *bancaemediolnum.it* è inequivocabilmente molto somigliante sia ai marchi anteriori registrati dalla Ricorrente che ai nomi di dominio anteriori di cui la stessa è assegnataria.

Ad avviso di questo Collegio, pertanto, la condizione prevista ex art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è di tutta evidenza il rischio di confusione tra il dominio contestato ed i segni distintivi di Banca Mediolanum S.p.A.

b) Diritto o titolo del 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"*.

E' dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso del *domain name* contestato. Ma, come precedentemente osservato, invece, il signor Lamar BARON - pur avendone avuto facoltà - non ha presentato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente, fornisce *prima facie* la prova della insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, co. I, lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo del Resistente al dominio in contestazione.

c) Sulla malafede del 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. 3.7 del Regolamento elenca a titolo esemplificativo una serie di circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

E' principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del Resistente (si vedano le decisioni <sanpaol.it> del 17.12.2009; <alexurco.it> del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA).

Nel nostro caso, la notorietà di Banca Mediolanum S.p.A. e la capillare presenza della stessa sul territorio nazionale, rendono assai inverosimile ritenere che Lamar Baron, all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio contestato non conoscesse la Ricorrente.

A ciò si aggiunga che il nome a dominio bancamediolnum.it non corrisponde al nome né identifica la denominazione sociale del Resistente, che non è comunemente riconosciuto con tale nome o altro simile, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultimo.

Dalla conoscenza di Lamar BARON della Ricorrente e dei suoi segni distintivi, da ritenersi senza dubbio rinomati (quanto meno nel settore bancario/creditizio) e dall'assenza di diritto o di un interesse legittimo del Resistente al nome a dominio contestato, questo Collegio ritiene di poter senz'altro desumere la mala fede della resistente nella registrazione del nome a dominio "bancamediolnum.it".

Ma il requisito della mala fede si evince anche dal comportamento di cosiddetto "typosquatting" tenuto dal Resistente: come rilevato dalla Ricorrente tale pratica consiste nel registrare un nome a dominio molto simile a quello registrato da altri, dominio però che presenta un errore ortografico consistente nell'omissione di una lettera o nello scambio di lettere rispetto al nome a dominio imitato: lo scopo è dunque quello di fare leva sulla possibilità di un errore nella digitazione da parte degli utenti di Internet, per intercettare parte dei contatti diretti al sito ufficiale della società titolare del nome a dominio imitato.

Come giustamente osservato dalla Ricorrente, è principio consolidato e affermato sia in numerose pronunce nazionali (si vedano, oltre a quella citata dalla ricorrente, anche la decisione "aansa.it", "annsa.it", "anssa.it", "ansaa.it" del 26.10.2006; decisione incredit.it, nicredit.it, ubicredit.it, uicredit.it, + altri del 26 marzo 2006) che in diverse decisioni WIPO (si vedano WIPO Case No. D2007-0955 Credit Industriel et Commercial S.A v. Maison Tropicale SA, WIPO Case No. D2004-0150 Wachovia Corporation v. American Consumers First, WIPO Case No.

D2001-1035 Red Bull GmbH v. Grey Design, WIPO Case No. D2001-0094 Playboy Enterprises International Inc. v. SANO WebNames - For Sale, WIPO Case No. D2000-1293 Telstra Corp. Ltd. v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd) che il comportamento di typosquatting debba ritenersi “indice” della mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio.

Si aggiunga, poi, che come rilevato dalla Ricorrente, il nome a dominio contestato è collegato ad una parking-page, contenente numerosi link a siti che pubblicizzano servizi bancari e finanziari offerti anche da diretti concorrenti di Banca Mediolanum.

A parere di chi scrive, quindi, con tale uso il Resistente intenzionalmente, a scopo di trarre profitto, cerca di attrarre utenti di Internet alla ricerca del sito ufficiale della Ricorrente e contenente informazioni sui servizi da questa offerti, deviandoli su altri siti ove vengono offerti altri prodotti e servizi (anche bancari e finanziari) ingenerando confusione con i segni distintivi della Ricorrente e la sua attività. E’ infatti probabile che il Resistente lucrì sul traffico internet deviato, ottenendo introiti dai siti sponsorizzati erroneamente raggiunti dai consumatori sugli stessi dirottati.

Infine, d’accordo con la Ricorrente, anche questo Collegio ritiene che la scelta effettuata dal Resistente di tenere celate le proprie informazioni al momento della registrazione del domain name sia ulteriore conferma della consapevolezza, da parte di Lamar Baron, dell’illiceità della registrazione e dell’uso del nome a dominio “BANCAMEDIOLNUM.IT” e, quindi, della sua malafede: si vedano, a conferma, i numerosi precedenti WIPO, resi in punto di “*proxy registration service*” (Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Domains by Proxy, Inc. and Vladimir Putinov, WIPO Case No. D2004-0311).

In base a tutte le summenzionate circostanze, il presente Collegio ritiene sussistente anche il requisito richiesto indicato dall’art 3.6 I co. lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio “bancamediolnum.it” alla società Banca Mediolanum SpA.

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

Milano, 22 giugno 2016

Avv. Alessandra FERRERI