

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BASESICURA.IT

Ricorrente: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.,
Rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi

Resistente: Instra Domain Directors B.V.

Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 28 giugno 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 9 luglio 2013, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio BASESICURA.IT, assegnato alla società Instra Domain Directors B.V.

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

- a) il dominio BASESICURA.IT è stato creato il 12 maggio 2011 ed è attualmente assegnato a Instra Domain Directors B.V.;
- 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 <http://www.basesicura.it> viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "not found"; digitando l'indirizzo <http://basesicura.it> viene visualizzata una pagina web in cui viene descritta l'attività di "Banca dati sicura di indirizzi Internet".

Il 9 luglio 2013, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Instra Domain Directors B.V. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

Il 31 luglio la Segreteria informava le parti che la consegna era stata effettuata il 18 luglio, pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 19 agosto 2013, in considerazione della chiusura estiva degli uffici del PSRD.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

L'avv. prof. Enzo Fogliani accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 22 agosto 2013. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in data 22 agosto 2013.

Posizione delle parti.

La Ricorrente Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è società del Gruppo Intesa Sanpaolo, attiva nel settore assicurativo. Nell'ambito della propria attività istituzionale, essa offre alla propria clientela dalla fine di marzo 2011 un prodotto assicurativo denominato “base sicura”. Tale prodotto è stato oggetto di ampia campagna pubblicitaria ed è stato protetto mediante la registrazione in sede comunitaria ed italiana di identico marchio.

Tuttavia, allorché contestualmente al deposito della domanda di registrazione di marchio comunitario (13 maggio 2011) la Ricorrente si è apprestata a registrare il dominio basesicura.it, si è accorta che esso era già stato registrato poche ore prima e risultava assegnato alla Instra Domain Directors B.V., provider internet olandese del gruppo Instra che, fra le altre cose, offre servizi di intestazione fiduciaria di domini.

La Ricorrente, data la identità del nome a dominio con il proprio marchio e l'inesistenza di alcun diritto o titolo dell'attuale Registrante al nome a dominio in contestazione, ne chiede la riassegnazione, ritenendo che il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede.

Da parte sua la Resistente – pur avendo ricevuto reclamo e documentazione allegata – non ha ritenuto far pervenire alcuno scritto difensivo.

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...”.

La Ricorrente è attualmente titolare del marchio europeo “base sicura”, la cui domanda di registrazione è stata depositata il giorno successivo alla registrazione del nome a dominio in contestazione (13 maggio 2011).

Il Regolamento non richiede, ai fini della verifica del requisito del diritto della Ricorrente al nome a dominio in contestazione, che il marchio sia anteriore alla registrazione del dominio, ma che sussista al momento dell'introduzione della procedura di riassegnazione; rilevando semmai la questione dell'antioriorità della registrazione del dominio rispetto al marchio solo in sede di accertamento della malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.

Essendo dunque il dominio basesicura.it identico al marchio registrato dalla Ricorrente, è soddisfatto il primo requisito per la riassegnazione richiesto dal regolamento.

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

E' da escludersi che la Resistente abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, infatti: a) non risulta sussistere alcuna delle circostanze dalle quali il Regolamento autorizza dedurre un titolo al nome a dominio a favore del Registrante; b) la Resistente Instra Domain Directors B.V. risulta essere non il reale proprietario del dominio, ma un semplice intestatario fiduciario, e ciò sin dal giorno della sua prima registrazione (come verificabile da una

visura su archive.org, nella quale, il 13 maggio 2011, la *home page* del dominio è una “*parking page*” di Instra).

Nel pubblicizzare i propri servizi, la Resistente specifica: “*Instra Corporation provides a comprehensive Global Trustee Service Strategy for restricted ccTLD registrations. If you do not meet the requirements to register your desired domains in some countries, you can choose to use Instra’s Trustee Service to secure the domains first. Sometimes Instra’s Trustee Party may appear as the domain owner, but we guarantee you the full ownership. (...) This service enables you to protect your names in certain countries before you have your own local presences or not to reveal your own details for your domains as your wish.*”.

E' escluso pertanto che la attuale Registrante Istra abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, essendo semplice prestanome.

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.

Nel caso di specie, essa può essere dedotta da diversi elementi, primi fra tutti il fatto che esso sia stato registrato tramite prestanome il pomeriggio precedente al deposito della domanda di marchio da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

La scelta del nome del dominio non può essere frutto di mera coincidenza, dato l'ampio lancio pubblicitario che la ricorrente aveva effettuato per il proprio prodotto assicurativo “base sicura”. La scelta di registrare poi il nome a dominio tramite un prestanome olandese induce a ritenere che lo sconosciuto reale proprietario del dominio avesse seri motivi per nascondere la sua effettiva identità al Registro; il che è già di per sé indice di malafede. Al riguardo, va tenuto presente che il regolamento del Registro italiano prevede la possibilità per i privati di non rendere visibili sul database i propri dati personali; sicché la scelta di frapporre un prestanome straniero non può essere giustificato da generici motivi di riservatezza, già ampiamente tutelati dal regolamento di assegnazione.

A ciò si aggiunga che l'attuale pagina web – che pubblicizza una non meglio specificata Banca dati sicura di indirizzi internet – risulta in linea solo dal maggio 2013, due anni dopo la registrazione del dominio e un mese dopo l'apertura dell'opposizione presso il Registro, da questi comunicata nell'aprile 2013.

Si ritiene quindi sussistente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del dominio basesicura.it alla Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Corso Giulio Cesare 268, 10154 Torino.

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

Roma, 25 agosto 2013

Enzo Fogliani