

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

INTENSASANPAOLO.IT

Ricorrente: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rappresentata dall'avv. Paolo Pozzi

Resistente: Domain Park

Collegio (unipersonale): Avv. Nicoletta Colombo

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 28 febbraio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano 5 marzo 2012, Intesa Sanpaolo 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 INTENSASANPAOLO.IT, assegnato a Domain Park.

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

- a) il dominio INTENSASANPAOLO.IT, è stato registrato il 4 luglio 2011 ed è assegnato a Domain Park;
- 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.intensasampaolo.it viene visualizzata una pagina web in cui compaiono numerosi link, riguardanti principalmente banche.

Il 7 marzo, 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 Domain Park risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il giorno medesimo il solo reclamo anche tramite posta elettronica.

Il 26 aprile la Segreteria informava le parti che la consegna era stata tentata il 20 marzo, ma il plico era tornato indietro con dicitura "sconosciuto/indirizzo insufficiente"; ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, il termine per la presentazione di eventuali repliche era quindi scaduto il 14 aprile 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

In data 27 aprile 2012 l'avv. Nicoletta Colombo accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno medesimo.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una società nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., due delle maggiori banche italiane. Intesa Sanpaolo è, attualmente, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo ed è titolare di numerose registrazioni di marchio relative alla denominazione "intesa sanpaolo" tra le quali:

- Registrazione di marchio comunitario n. 5301999 "INTESA SANPAOLO", richiesta l'8 settembre 2006 e concessa il 18 giugno 2007, per i servizi delle classi 35, 36 e 38;
- Registrazione di marchio internazionale n. 920896 "INTESA SANPAOLO", concessa il 7 marzo 2007 nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- Registrazione di marchio italiana n. 1042140 "INTESA SANPAOLO", richiesta il 2 febbraio 2007 e concessa il 7 marzo 2007, nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

La Ricorrente è, inoltre, titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione "INTESA SANPAOLO" e collegati al sito web del gruppo Intesa Sanpaolo tra i quali:

INTESASANPAOLO.IT	28-ago-06
INTESASANPAOLO.ORG	8-set-06
INTESASANPAOLO.EU	26-ago-06
INTESASANPAOLO.COM	24-ago-06
INTESASANPAOLO.INFO	8-set-06
INTESASANPAOLO.BIZ	8-set-06
INTESASANPAOLO.NET	21-ott-09.

Il nome a dominio INTENSASANPAOLO.IT è stato registrato in data 4 luglio 2011 ed è collegato ad una parking page contenente numerosi link a siti di natura bancaria e finanziaria, appartenenti anche a diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- il marchio "intesaspaolo" gode di una certa rinomanza sul mercato ed è altamente conosciuto;
- il nome a dominio è molto simile ai marchi nonché ai nomi a dominio di titolarità di Intesa Sanpaolo differendo dai predetti segni unicamente per l'aggiunta della lettera "N" alla parola "INTESA", integrando, così, il fenomeno notoriamente conosciuto come "typosquatting".;
- il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato;
- non risulta che il Resistente abbia utilizzato, o stia utilizzando, in buona fede, il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi che è collegato ad una pagina web in cui vengono pubblicizzati i servizi finanziari e bancari offerti da diretti concorrenti della Ricorrente.

La Ricorrente chiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Sig. Simon Lundgren – Domain Park -, attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata.

Il Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica; pertanto, ai sensi

dell'art. 4.6 del Regolamento la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del reclamo.

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..."*.

A parere della scrivente non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto la Ricorrente ha ampiamente provato il diritto all'uso esclusivo del marchio "intesanpaolo", e il nome a dominio in contestazione è molto simile e quindi confondibile con il marchio di cui la Ricorrente è titolare nonché con la sua denominazione sociale.

L'unica differenza tra i diritti di cui è titolare la Ricorrente e il nome a dominio oggetto di contestazione è l'aggiunta della lettera "N" nella prima parte del nome a dominio "INTENSANPAOLO". E' evidente, a parere della scrivente, che tale differenza non può essere ritenuta sufficiente a evitare che l'utente medio possa essere indotto in errore.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è evidente il rischio di confusione tra il dominio contestato e i diritti di privativa di titolarità della Ricorrente.

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"*.

In sintesi è onere del Resistente provare il suo diritto o un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione e all'uso del nome a dominio.

Nel caso di specie, il Resistente, pur avendone avuta la facoltà, non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente e l'implicita mancata autorizzazione a registrare e utilizzare il nome a dominio in contestazione, fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento, ossia la mancanza di titolo del Resistente al dominio in contestazione.

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.

A parere del Collegio, il Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente e del suo interesse a usare il marchio e il 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).

A ciò si aggiunga che il nome a dominio "intensasanpaolo" non identifica né la denominazione sociale del Resistente, né un marchio di titolarità dello stesso, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultimo.

Da ultimo, come indicato dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente, il nome a dominio oggetto di reclamo è stato ed è utilizzato esclusivamente per pubblicizzare una serie di immagini e links, relativi a servizi simili a quelli offerti dalla Ricorrente. Non vi sono quindi elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede e anzi, le circostanze inducono a ritenere che sia probabile che il Resistente abbia registrato il nome a dominio con il preciso intento di confondere gli utenti di internet attirandoli sul proprio sito grazie al marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento (si vedano <wwwucfin.it>, del 27.5.2011, <skynet.it> del 15.4.2011).

Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento, ossia la malafede della Resistente al momento della registrazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio "intensasanpaolo.it" a Intesa Sanpaolo S.p.A..

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

Milano, 7 Maggio 2012

avv. Nicoletta Colombo