

## **Procedura di riassegnazione del nome a dominio**

### **INTESANPAOLO.IT**

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ricorrente: (rappresentata dagli Avv.ti Paolo Pozzi e  
Giovanni Ghisletti)

Resistente: DS Communications S.r.l.

Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

### **Svolgimento della procedura**

Con ricorso depositato tramite posta elettronica presso la Camera Arbitrale di Milano il 21 giugno 2010, seguito in data 23 giugno dalle copie cartacee, Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, rappresentata dagli avvocati Paolo Pozzi e Giovanni Ghisletti, 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 INTESANPAOLO.IT, assegnato alla DS Communications S.r.l..

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

- a) il dominio INTESANPAOLO.IT è stato assegnato a DS Communications il 12 gennaio 2007;
- 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/serverDeleteProhibited*
- c) digitando l'indirizzo *www.intesanpaolo.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la dicitura "Abbiamo appena registrato il nostro dominio, saremo online al più presto. Torna a visitarci" e "Se vuoi aggiungere altri servizi al tuo dominio collegati al pannello di controllo personale inserendo la userid e password che hai specificato durante la registrazione nel sito *http://domain.mvmmnet.com* oltre a una serie di bottoni recanti la scritta "ASP" "ASP.NET" "Perl" "Php".

Il 28 giugno, 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 della DS Communications risultante dal database del Registro, informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. In data 29 giugno inoltrava il reclamo all'indirizzo di posta elettronica risultante dal database del Registro.

Il 6 luglio 2010 è stata tentata la consegna del plico, tuttavia il Registrante è risultato sconosciuto all'indirizzo. Il 15 luglio, avendo appreso della mancata consegna, la Segreteria ha inviato comunicazione via e-mail alle parti con cui ha comunicato l'esito della spedizione il termine per la presentazione di eventuali repliche al 31 luglio 2010. Il 28 luglio è pervenuta alla Segreteria una comunicazione da parte del dr. Giovanni Fimiani con cui si comunicava un indirizzo postale di DS Communications e una richiesta di proroga del termine per la presentazione delle repliche. Presa in considerazione la richiesta, la Segreteria ha risposto il giorno seguente rifiutando la richiesta di proroga non sussistendo situazioni di eccezionalità; il reclamo, infatti, era stato anticipato anche per posta elettronica al Registrante il 29 giugno.

Nella stessa data, è stata ricevuta un'ulteriore comunicazione da parte del dr. Fimiani, che non presentava i requisiti formali richiesti dal Regolamento per poter essere considerata una replica. Per questo motivo, Fimiani è stato invitato a utilizzare la modulistica disponibile sul sito internet della Camera Arbitrale.

Successivamente al 29 luglio non sono pervenute ulteriori comunicazioni. Il termine per la presentazione di eventuali repliche è scaduto in data 31 luglio 2010 e il 5 agosto la Segreteria ha nominato, quale esperto, il sottoscritto l'avv. Mario Pisapia, che ha accettato l'incarico il 9 agosto.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, risulta essere titolare di numerose registrazioni relative al marchio costituito dalla dicitura INTESA SANPAOLO. In particolare, sono stati allegati al reclamo i documenti relativi alle seguenti registrazioni di marchio comunitario:

n. 5301999 "INTESA SANPAOLO", richiesta l'8 settembre 2006 e concessa il 18 giugno 2007, nelle classi 35, 36 e 38;

n. 2803773 "INTESA", richiesta il 7 agosto 2002 e concessa il 17 novembre 2003, per i servizi della classe 36;

n. 3252764 "SANPAOLO", richiesta il 2 luglio 2003 e concessa il 27 gennaio 2005, per i servizi della classe 36.

La Ricorrente risulta essere assegnataria anche di numerosi domini contenenti la dicitura INTESASANPAOLO con le estensioni ccTLD .it ed .eu, oltre che gTLD .com, .biz e .info tutti registrati nel 2006.

Il nome a dominio INTESANPAOLO.IT, oggetto di questa procedura, è stato registrato il 12 gennaio del 2007, dunque successivamente al momento in cui sono sorti i diritti connessi ai titoli descritti precedentemente e, soprattutto, successivamente alla nascita del gruppo bancario Intesa Sanpaolo avvenuta il 1° gennaio 2007.

Ritenendo di essere esposta a un grave pregiudizio che sarebbe potuto derivare dall'uso non autorizzato del segno distintivo corrispondente al dominio in questione, nel marzo 2007, la Ricorrente ha inviato una lettera di diffida alla Resistente, chiedendo il trasferimento del dominio INTESANPAOLO.IT. Dopo alcune lettere di sollecito, la Resistente rispondendo alle richieste, ha osservato che il dominio *de quo* faceva riferimento all'R.D.S. dell'emittente radiofonica *Radio International San Paolo*, il cui acronimo sarebbe INTESANP. La Resistente, secondo la ricostruzione della Ricorrente si sarebbe dichiarata disponibile a trovare una soluzione, però, non essendo stato raggiunto nessun accordo, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha ritenuto opportuno attivare la procedura di opposizione del nome a dominio INTESANPAOLO.IT, ritenendo che l'assegnatario non abbia alcun titolo sul segno distintivo in discussione e che ne abbia chiesto e mantenuto in malafede l'assegnazione.

### **Posizione della Resistente**

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a DS Communications S.r.l., attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il 29 giugno 2010 il reclamo è stato inviato per posta elettronica al Registrante e successivamente, il 6 luglio, è stata tentata la consegna del plico raccomandato al Resistente, che però risultava essere sconosciuto all'indirizzo contenuto nel database del Registro. Benché sia stata messa in condizione di preparare e trasmettere la propria replica, la Resistente non vi ha provveduto nel termine e nella forma prevista dal Regolamento Dispute.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento e non ricorrendo circostanze che rivestono carattere di eccezionalità, pertanto, 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...”.

Il Ricorrente è titolare dei diritti connessi ai marchi INTESA, SANPAOLO, INTESA SANPAOLO, nonché del dominio INTESASANPAOLO.IT. Lo stesso dominio, peraltro, risulta essere registrato anche sotto diversi Top Level Domains generali e geografici. I diritti di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è titolare sono certamente anteriori rispetto alla data in cui è stato registrato il dominio INTESANPAOLO.IT.

Il confronto tra il dominio in questione e i segni distintivi di cui il Ricorrente vanta la titolarità rivela in maniera evidente l'esistenza di un forte rischio di confondibilità tra essi. Volendo limitare il confronto tra i due domini italiani è facile osservare che la differenza tra i due segni consiste nella sillaba SA che manca nel dominio oggetto di questa procedura. Tale differenza non può essere ritenuta sufficiente a evitare che l'utente medio possa essere indotto in errore. La minima differenza esistente tra i segni può determinare la difficoltà nel pubblico di ricordare e, al momento opportuno, di scegliere e scrivere correttamente il nome di dominio corrispondente al sito web della Ricorrente.

Si ritiene quindi accertata l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio opposto.

#### **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”*.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un proprio diritto sul nome a dominio contestato. Dalla documentazione prodotta risulta che la Società è titolare dei diritti connessi ai marchi comunitari INTESA e SANPAOLO, depositati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. La stessa Società ha registrato il dominio INTESASANPAOLO.IT nel 2006. Non vi è dubbio, dunque, sull'antiorità dei diritti acquisiti dal Ricorrente sul segno distintivo, rispetto alla sua registrazione come dominio sotto il ccTLD .it.

Il Ricorrente ha fornito prova adeguata dell'esistenza del proprio diritto a chiedere e ottenere la riassegnazione del dominio INTESANPAOLO.IT. Il Resistente avrebbe dovuto dimostrare di essere titolare di un diritto o titolo concorrente ma, pur essendo stato messo in condizione di controdedurre e provare l'esistenza di un proprio diritto o titolo all'uso del nome a dominio in questione, non ha inviato le proprie difese alla Camera Arbitrale di Milano. Pertanto, si è proceduto a esaminare la documentazione allegata al ricorso e le informazioni reperibili sul sito del Resistente.

I documenti e le argomentazioni fornite dal Ricorrente sembrano sufficientemente forti per fugare ogni dubbio sulla inesistenza di una delle circostanze richieste dall'art. 3.6 III comma del Regolamento. L'esame condotto sul sito corrispondente all'indirizzo <http://www.intesanpaolo.it>, inoltre, ha rivelato l'assenza di un qualsiasi elemento che potesse far ritenere il Resistente titolare di diritti concorrenti in relazione al nome contestato. Si rileva, infatti, che l'assegnatario si è limitato a chiedere la registrazione del dominio, senza mai provvedere a utilizzare lo spazio corrispondente all'indirizzo per pubblicare contenuti relativi alla propria attività professionale; né risulta che il dominio sia utilizzato in altro modo. E' da escludere, secondo le informazioni a disposizione, che il Resistente sia conosciuto con il nome corrispondente al dominio registrato.

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

**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.

Innanzitutto, si deve osservare che le parole INTESA e SANPAOLO corrispondevano alle denominazioni di noti istituti di credito italiani che, con la loro fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, hanno dato origine a uno dei maggiori gruppi bancari operanti nel nostro Paese. Considerando la pubblicità data all'operazione, è poco probabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del gruppo bancario e dei diritti connessi ai segni distintivi descritti. La conoscenza, da parte di DS Communications, dell'esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio non può non costituire un elemento dal quale desumere l'esistenza di malafede al momento in cui tale registrazione è stata domandata. Tale orientamento, peraltro, è seguito non solo nelle decisioni relative alle procedure di riassegnazione di domini italiani, ma anche in numerosi provvedimenti relativi a procedure in ambito internazionale (*ex multis* si veda WIPO Case No. D2000-0163 *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.*).

Con riferimento all' articolo 3.7 del Regolamento "*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*", si osserva che alla *lett. E* si considera provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio quando "*(...) il nome a dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di un ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.*". E' vero che non sussiste

assoluta corrispondenza tra il dominio considerato e la denominazione sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A., tuttavia è innegabile che il nome INTESA SANPAOLO sia contenuto nel dominio e potrebbe essere oggetto di uso in violazione dei diritti di esclusiva spettanti al Ricorrente. Evidentemente, siamo in presenza di una tipica manifestazione del fenomeno *typosquatting* e la minima differenza esistente tra i segni distintivi considerati induce a ritenere possibile l'intenzione del Resistente di sfruttare eventuali errori di digitazione da parte degli utenti per acquisire contatti.

Infine, l'esistenza di malafede è confermata anche dal fatto che il Resistente detiene passivamente il dominio senza utilizzarlo, sin dal momento della registrazione, come ha rilevato il Ricorrente nel proprio atto e come è stato accertato dalla Camera Arbitrale di Milano. La detenzione passiva di un dominio (cd. *passive holding*) corrispondente a un marchio noto è stata oggetto di numerose questioni, anche in ambito internazionale, in cui sono state analizzate fattispecie analoghe a quella in esame. Seguendo il comune orientamento, si ritiene che la detenzione passiva, accompagnata da altri elementi, è idonea a costituire prova che la registrazione del nome a dominio e il suo mantenimento siano avvenuti in malafede.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio INTESANPAOLO.IT a Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156, Torino.

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

Milano, 23 agosto 2010