

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

INTESASANPALOLO.IT

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

Resistente: Rui Zhang

Collegio (unipersonale): Avv. Edoardo Fano

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 19 aprile 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 30 aprile 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 INTESASANPALOLO.IT, assegnato al Sig. Rui Zhang.

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

- a) il dominio INTESASANPALOLO.IT, è stato registrato il 12 maggio 2011 ed è assegnato al Sig. Rui Zhang;
- 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.intesasanpalolo.it* viene visualizzata una pagina web in cui compaiono numerosi link, riguardanti principalmente banche.

Il 2 maggio, 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 del Sig. Rui Zhang risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico; il solo reclamo gli veniva anticipato tramite posta elettronica il giorno seguente.

Il 31 maggio la Segreteria informava le parti che il plico era stato restituito alla Segreteria in quanto l'indirizzo risultava errato. La busta tornata indietro, tuttavia, non riportava la data di tentata consegna al destinatario. L'unica data certa era pertanto quella del 25 maggio, giorno in cui il plico era stato restituito alla Segreteria, data dalla quale si evinceva che il tentativo di consegna della raccomandata era stato effettuato in data certamente antecedente. Il termine per depositare la replica da parte del Registrante era pertanto fissato al 19 giugno 2012, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

In data 21 giugno 2012 l'avv. Edoardo Fano 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 Intesa Sanpaolo S.p.A., società creata il 1° gennaio 2007 dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., è uno dei maggiori gruppi bancari europei, con 5.700 filiali sul territorio italiano e circa 11 milioni di clienti, mentre in Europa è presente con oltre 2.000 sportelli e circa 8,5 milioni di clienti ed a livello internazionale la sua attività si estende a 29 Paesi, non solo nel bacino Mediterraneo ma anche in Stati Uniti, Cina, India e Russia.

Tra le numerose registrazioni aventi ad oggetto il marchio INTESA SANPAOLO di titolarità della Ricorrente vengono indicate le seguenti:

- registrazione di marchio italiano "INTESA SANPAOLO" (denominativo) N. 1042140, con domanda di registrazione presentata in data 2 febbraio 2007;
- registrazione di marchio comunitario "INTESA SANPAOLO" (denominativo) N. 5301999, dell'8 settembre 2006;
- registrazione di marchio internazionale "INTESA SANPAOLO" (denominativo) No. 920896, del 7 marzo 2007.

La Ricorrente è anche titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio corrispondenti ai propri marchi registrati, tra le quali in particolare <intesasampaolo.it>, <intesasampaolo.com>, <intesasampaolo.org>, <intesasampaolo.net>, <intesasampaolo.eu>, <intesasampaolo.info>, <intesasampaolo.biz>, collegati al sito web del gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Il nome a dominio contestato, simile al marchio registrato INTESA SANPAOLO e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 12 maggio 2011 dal sig. Rui Zhang ed è reindirizzato su una parking page nella quale compaiono numerosi link a siti di natura bancaria e finanziaria.

Per quanto concerne l'identità o confondibilità del marchio INTESA SANPAOLO con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio INTESA SANPAOLO è confondibilmente simile al nome a dominio contestato, differenziandosi soltanto per l'aggiunta della lettera "L" tra le lettere "A" ed "O", da doversi intendere come tipico errore di digitazione (*typosquatting*) anche in virtù della vicinanza delle lettere in questione sulla tastiera qwerty.

Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente argomenta che non si può ritenere che il nome a dominio contestato sia stato utilizzato legittimamente ed in buona fede, in quanto il nome a dominio contestato è stato ed è utilizzato dal Resistente per offrire servizi identici a quelli della Ricorrente.

La Ricorrente afferma inoltre che il Resistente non risulta inoltre essere comunemente conosciuto con il nome INTESASANPALOLO.

In relazione infine all'eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell'utilizzo dello stesso, la Ricorrente sostiene che i link relativi a servizi bancari e finanziari presenti nel sito web del Resistente sono chiari indicatori di malafede tanto al

momento della registrazione del nome a dominio contestato come al momento del suo utilizzo.

La Ricorrente aggiunge che l'attività di *typosquatting* posta in essere dal Resistente è stata considerata segno di malafede in numerose decisioni sulle dispute tra nomi a domini e marchi.

Inoltre, i tentativi della Ricorrente di inviare una lettera di diffida al Resistente sono stati frustrati dal fatto che l'indirizzo di quest'ultimo nella banca dati *whois* risulta essere incompleto, ad ulteriore riprova della malafede del Resistente.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Sig. Rui Zhang, attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Del plico raccomandato risulta essere stata tentata la consegna ma è infine tornato al mittente e ogni comunicazione via e-mail non ha prodotto replica alcuna da parte del Resistente.

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 presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso marchio registrato INTESA SAN PAOLO, dall'altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficiente a distinguerlo la presenza della lettera "L", che spesso può essere considerato un errore di digitazione, né tantomeno 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 del dominio contestato.

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 dal Ricorrente risulta che il Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in

alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato 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 dal Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che il Ricorrente abbia fornito una prova *prima facie*, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Nel caso in esame il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato.

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 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 il dominio sia registrato e venga usato 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 del nome a dominio.

Il presente Collegio ritiene che, in merito alla sussistenza di malafede in capo al Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, questi non potesse non essere a conoscenza del marchio particolarmente rinomato della Ricorrente, in virtù anche e soprattutto del contenuto del sito web corrispondente, che propone servizi molto simili se non identici a quelli forniti dalla Ricorrente con il marchio confondibilmente simile al nome a dominio contestato.

Il contenuto del sito web dimostra inoltre la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet, attirandoli al proprio sito web grazie all'agganciamento del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento.

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 del nome a dominio INTESASANPALOLO.IT alla Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Milano, 2 luglio 2012

avv. Edoardo Fano