

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

INTESASANPAOO.IT

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

Resistente: Rui Zhang

Collegio (unipersonale): Avv. Andrea Maggipinto

Svolgimento della procedura

Con reclamo inviato per posta elettronica il 19 luglio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 23 luglio, 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 (di seguito, Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio INTESASANPAOO.IT assegnato al Sig. Rui Zhang.

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

- a) il dominio INTESASANPAOO.IT è stato registrato il 28 dicembre 2011 ed è attualmente 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.intesasanpaoo.it viene visualizzata una pagina web che pubblicizza link a prodotti e siti di natura bancaria e finanziaria.

Il 27 luglio 2012, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare a mezzo raccomandata il Reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Rui Zhang risultante dal database del Registro, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. In pari data veniva trasmesso il solo Reclamo anche tramite posta elettronica.

Il 28 agosto la Segreteria informava le parti che il plico era stato restituito alla Segreteria in quanto l'indirizzo risultava errato. Non veniva riportata la data di tentata consegna al destinatario; pertanto, l'unica data certa era quella del 27 agosto, 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 dunque fissato al 21 settembre 2012 ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Dispute.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

In data 27 settembre 2012, l'Avv. Andrea Maggipinto accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico e della formale costituzione del Collegio unipersonale veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, anche la Ricorrente) è società nata dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A. ed è *holding* del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo.

La Ricorrente risulta essere titolare di diversi marchi relativi alla denominazione "INTESA SANPAOLO", tra i quali:

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

La Ricorrente è altresì titolare di nomi a dominio contenenti la denominazione "INTESA SANPAOLO": dal 2006 con le estensioni ccTLD ".it", ".eu", ".org", ".com", ".info", ".biz"; dal 2009 con estensione ccTLD ".net". Tutti i nomi a dominio della Ricorrente sono collegati al sito internet del Gruppo Bancario attraverso il quale sono offerti prodotti e servizi di natura finanziaria, creditizia e assicurativa.

Il nome a dominio "INTESASANPAOO.IT", intestato al Sig. Rui Zhang, è stato registrato in data 28 dicembre 2011 ed è collegato ad una *parking page* contenente link a prodotti e siti di natura bancaria e finanziaria appartenenti anche a diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo.

Preoccupata per il pregiudizio derivante dall'illecito utilizzo della denominazione "INTESA SANPAOLO" e dei relativi marchi, in data 11 giugno 2012 la Ricorrente ha richiesto al Registro del ccTLD "it" l'attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio "INTESASANPAOO.IT".

Con il Reclamo introduttiva della presente procedura, la Ricorrente ha infine chiesto il trasferimento in proprio favore del nome a dominio "INTESASANPAOO.IT" in quanto registrato e utilizzato in malafede.

Posizione della Resistente

La segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare al Sig. Rui Zhang – attuale assegnatario del nome a dominio opposto – il Reclamo e la documentazione prodotta da Intesa Sanpaolo S.p.A. informando il Registrante della possibilità di replicare nel termine di 25 giorni, trasmettendo il solo Reclamo anche tramite posta elettronica. La cartolina di ricevimento tornava al mittente senza alcun tipo di indicazione, e la Segreteria provvedeva ad un nuovo invio a mezzo raccomandata ed e-mail.

Ogni comunicazione non ha prodotto replica alcuna da parte del Resistente.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio sottoposto a opposizione

L'articolo 3.6 lettera a) del Regolamento Dispute stabilisce che la riassegnazione di un nome a dominio può essere disposta in favore di un soggetto qualora sia provata l'identità o la confondibilità del nome a dominio con “...*un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli [il Ricorrente, n.d.r.] vanta diritti, o al proprio nome e cognome*”.

Nel caso in esame, risulta anzitutto provata la titolarità dei diritti in capo alla Ricorrente sui marchi riconducibili alla denominazione “INTESA SANPAOLO” e sui relativi nomi a dominio, registrati sin dal 2006.

È inoltre evidente la confondibilità del nome a dominio INTESASANPAOO.IT – registrato successivamente (28 dicembre 2011) dal Sig. Rui Zhang – con i predetti segni distintivi della Ricorrente. Esso genera infatti confusione in quanto la mera omissione della lettera “L” tra le due lettere “O” non può certo essere sufficiente a differenziare il nome a dominio opposto rispetto ai segni distintivi di titolarità della Ricorrente (conforme, WIPO Case No. D2011-0228 sul sito “ntesasanpaolo.com”: “*The mere omission of the letter “i” at the beginning of the disputed domain name does not eliminate the confusing similarity. A finding of confusing similarity cannot be avoided through the omission of a single letter from a trademark in a disputed domain name, when the remainder of the disputed domain name is identical to the trademark, as in this case*”).

Siamo di fronte alla fattispecie – illecita – del *typosquatting* che mira ad intercettare (e sviare) clienti e potenziali clienti della Ricorrente approfittando di un possibile errore di digitazione nella composizione del nome a dominio dei siti internet di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Sussiste pertanto la prima condizione per l'accoglimento del Reclamo e la riassegnazione del nome a dominio opposto.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio sottoposto a opposizione

Va ricordato quanto stabilito dall'art. 3.6 comma 3 del Regolamento Dispute: “*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”.

Nel corso della procedura il signor Rui Zhang non ha fatto pervenire alcuna replica al Reclamo di Intesa Sanpaolo e, dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Il Collegio tiene in ogni caso a precisare che dalle allegazioni di parte Ricorrente è emerso quanto segue:

- (i) il signor Rui Zhang non ha alcun diritto sui marchi di titolarità della Ricorrente e non è stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarli all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma;
- (ii) non risulta che il Registrante abbia usato in buona fede o si sia preparato oggettivamente a usare il nome a dominio, o un nome a esso corrispondente, per offrire al pubblico beni o servizi;
- (iii) il signor Rui Zhang non è conosciuto con il nome “INTESASANPAOO”;
- (iv) il Registrante fa uso commerciale del dominio opposto con il chiaro intento di sviare la clientela della Ricorrente, in violazione dei diritti della stessa sui propri marchi registrati.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che non sussistano evidenze dell'esistenza di diritti o interessi legittimi del Resistente sul nome a dominio oggetto di opposizione.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio opposto

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del Reclamo è previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute: perché venga disposta la riassegnazione di un nome a dominio sottoposto a opposizione, è necessario che esso sia stato registrato e utilizzato in malafede.

Ad avviso del Collegio, pare pienamente raggiunta la prova che il nome a dominio *de quo* “sia 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” (circostanza prevista dall'art. 3.7, lettera d, del Regolamento Dispute).

Come è già stato evidenziato, infatti, il nome a dominio INTESASANPAOO.IT è simile e confondibile con i marchi e i *domain names* della Ricorrente ed è utilizzato quale “*parking page*” di numerosi link a prodotti e siti di natura bancaria e finanziaria concorrenti con l'attività di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Questa forma di “sponsorizzazione” ha una finalità speculativa, giacché l'attività di *domain parking* posta in essere dal Resistente è

evidentemente remunerativa.

La registrazione, l'uso e il mantenimento del nome a dominio INTESASANPAOO.IT – per le modalità con le quali si sono concretati – integrano la pratica illecita del *typosquatting*. Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova della malafede del Resistente.

Per quanto occorrer possa, il Collegio evidenzia infine – giusto il rilievo del legale di Intesa Sanpaolo S.p.A. – che è altresì prova di malafede l'inaccuratezza dei dati forniti all'atto della registrazione del nome dominio, ciò che è puntualmente successo nel caso che qui ci occupa: la missiva inviata al Registrante per domandare il trasferimento del nome a dominio è tornata al mittente perché l'indirizzo è risultato incompleto; il plico inviato dalla segreteria della Camera Arbitrale è stato restituito perché l'indirizzo è risultava errato (conforme, WIPO Case No. D2003-0024).

P.Q.M.

in accoglimento del Reclamo, si dispone la riassegnazione del nome a dominio INTESASANPAOO.IT alla società Intesa Sanpaolo S.p.A..

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

Milano, 2 ottobre 2012

Avv. Andrea Maggipinto