

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

INTESASAPAOLO.IT

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

Resistente: Bert Hogarth

Collegio (unipersonale): avv. Paolo Curti

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 29 febbraio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano il 5 marzo 2012, Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pozzi, in virtù di delega allegata al ricorso, 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 INTESASAPAOLO.IT, assegnato al Sig. Bert Hogarth.

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

- a) il dominio INTESASAPAOLO.IT, è stato registrato l'8 settembre 2011 ed è assegnato a Bert Hogarth;
- 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.intesasapaolo.it* viene visualizzata una pagina web in cui compaiono numerosi link, riguardanti principalmente banche.

Il 14 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 del Sig. Bert Hogarth risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico; in assenza di un indirizzo e-mail, il reclamo non gli poteva essere anticipato tramite posta elettronica.

Il 4 aprile la Segreteria informava le parti che la consegna era stata tentata il 28 marzo, ma il plico era tornato indietro con dicitura "indirizzo errato"; ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, il termine per la presentazione di eventuali repliche era quindi fissato al 22 aprile 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

In data 27 aprile 2012 l'avv. Paolo Curti 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. afferma:

- di essere tra i maggiori e più noti gruppi bancari italiani ed a livello europeo. In particolare Intesa Sanpaolo S.p.A. è nata dalla fusione, avvenuta il primo gennaio 2007 tra i due istituti bancari Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A.
- di essere titolare dei seguenti marchi registrati:

- a) 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;
- b) Registrazione di marchio internazionale n. 920896 “INTESA SANPAOLO”, concessa il 7 marzo 2007 nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- c) 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.
nonchè dei seguenti nomi a dominio con relativa data di creazione:

1. INTESASANPAOLO.IT	28-AGO-06
2. INTESASANPAOLO.ORG	8-SET-06
3. INTESASANPAOLO.EU	26-AGO-06
4. INTESASANPAOLO.COM	24-AGO-06
5. INTESASANPAOLO.INFO	8-SET-06
6. INTESASANPAOLO.BIZ	8-SET-06
7. INTESASANPAOLO.NET	21-OTT-09

- che il nome a dominio INTESASAPAOLO.IT è collegato ad una parking page contenente numerosi link a siti di natura bancaria e finanziaria, appartenenti anche a diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo
- che la registrazione del nome a dominio è avvenuta in data posteriore (8 settembre 2011) rispetto ai sopra esposti domain names di titolarità di Intesa Sanpaolo
- di essere gravemente preoccupata per il pregiudizio derivante dall’illecito utilizzo del nome a dominio contestato, palesemente registrato e utilizzato in malafede

- che il nome a dominio INTESASAPAOLO.IT è molto simile ai marchi sopra menzionati nonché ai nomi a dominio di titolarità di Intesa Sanpaolo e differisce dai predetti segni unicamente per l'assenza della lettera "N" nel termine "SANPAOLO", integrando, così, il fenomeno notoriamente conosciuto come "typosquatting"
- che il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio in oggetto in quanto Bert Hogarth non è comunemente riconosciuto con il nome "INTESASAPAOLO.IT". Neppure 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 il Resistente utilizza il nome a dominio in mala fede in quanto esso è collegato ad una pagina web in cui vengono pubblicati i servizi finanziari e bancari offerti da diretti concorrenti della Ricorrente. In particolare, tale forma di "sponsorizzazione" ha un fine evidentemente speculativo, giacché l'attività di *domain parking* posta in essere dal Resistente è chiaramente remunerata. Che il suddetto comportamento del Resistente unitamente alla integrazione della fattispecie di "typosquatting" dimostra la palese malafede del Resistente nella registrazione e nell'utilizzo del nome a dominio contestato. Infine, il fatto che l'indirizzo del Resistente non sia presente nella scheda whois (si veda nuovamente l'**All. 3**), è un ulteriore elemento a dimostrazione della malafede del Resistente.

Conclude la Ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione del Resistente

Si rileva che la Segreteria ha provveduto ad espletare tutte le necessarie formalità per porre il Resistente in condizione di venire a conoscenza della esistenza della presente procedura di riassegnazione. Difatti, il ricorso ed i relativi allegati venivano inviati all'indirizzo postale del Resistente risultante nel database del Registro. Il plico veniva, tuttavia, restituito alla Segreteria per "indirizzo errato". Si rileva inoltre che il ricorso non poteva essere anticipato per e-mail, in quanto non risultante nel database del Registro. A seguito della sopra descritta procedura, la Segreteria ha fatto, dunque, decorrere il termine per il deposito della replica del Resistente, dal giorno del fallito tentativo di recapito della raccomandata individuato dalla stampigliatura sulla busta restituita che reca la data del 28 marzo 2012. Pertanto, il termine per il suddetto deposito scadeva il 22 aprile 2012. Il Resistente non ha depositato alcuna replica entro il suddetto termine.

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...*".

Con riferimento al tema della identità e confondibilità del nome a dominio, si osserva quanto segue. Innanzitutto, si rileva che la Ricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A. deduce e documenta di essere titolare dei diritti su un Marchio Comunitario, un Marchio Internazionale e un marchio italiano, tutti aventi ad oggetto il nome INTESA SANPAOLO.

Oltre ai sopracitati marchi, la Ricorrente è titolare del nome a dominio intesasanpaolo.it.

Si rileva inoltre che, sulla base della documentazione in atti, la Ricorrente dimostra di vantare un diritto anteriore sul nome INTESA SANPAOLO rispetto al Resistente. Difatti, le tre domande di marchio risalgono al 2007, e la registrazione del nome a dominio intesasanpaolo.it della Ricorrente risale al 2006, mentre la registrazione del Resistente per il nome a dominio INTESASAPAOLO.IT data al 2011.

E' altrettanto provato in atti ed evidente che il marchio INTESA SANPAOLO - e ancor di più il gruppo costituito dai due nomi affiancati INTESASANPAOLO così come viene utilizzato nei nomi a dominio della Ricorrente - mostra un grado di somiglianza rispetto al nome a dominio INTESASAPAOLO.IT che si spinge sino ai limiti dell'identità se si considera che la eliminazione della sola lettera "N" all'interno del gruppo INTESASANPAOLO è quasi impercettibile all'occhio del consumatore medio utente di Internet. Si osserva altresì che dalla videata prodotta in atti dalla Ricorrente, emerge che il sito web corrispondente al nome a dominio contestato, ospita pubblicità con offerta di prodotti e servizi bancari/finanziari, gli stessi offerti dalla Ricorrente.

Con l'evidente risultato che la somiglianza tra il nome INTESASANPAOLO e il nome a dominio INTESASAPAOLO.IT nonchè la identità dei prodotti e/o servizi pubblicizzati e/o offerti può indurre il consumatore a ritenere che vi sia un collegamento tra il nome a dominio INTESASAPAOLO.IT e la Ricorrente, collegamento che, evidentemente, non esiste.

Risulta dunque provata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio con i marchi e i nomi a dominio della Ricorrente.

b) Diritto o titolo del 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”*.

Con riferimento ai diritti che il Resistente vanta sul nome a dominio contestato, si rileva che, non avendo il Resistente depositato alcuna replica, quest'ultimo non ha dimostrato la sussistenza di alcun diritto in relazione al nome a dominio INTESASAPAOLO.IT, come era suo preciso onere.

Si osserva incidentalmente che, in assenza di difese da parte di Bert Hogarth, sulla base dell'esame della documentazione in atti prodotta dalla Ricorrente, non emergono elementi a sostegno della circostanza che il Resistente abbia potuto legittimamente utilizzare un nome a dominio che, oltre a dimostrare una notevolissima somiglianza con il nome di un notissimo istituto di credito nella

titolarità della Ricorrente, non presenta alcun collegamento apparente con il nome (tedesco) del Resistente (Bert Hogarth). Neppure può dirsi che dagli atti emergano circostanze che inducano a ritenere che il Resistente abbia usato in buona fede il nome a dominio ex art. 3.6 a) e c) nè, tantomeno che sia conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio contestato (art. 3.6 b)).

Si rileva infine che la mancata indicazione di un valido indirizzo e-mail e, per converso, l'indicazione di un indirizzo postale rivelatosi errato da parte del Resistente che ha determinato, tra l'altro, la restituzione al mittente del ricorso e dei documenti, induce a ritenere che Bert Hogarth non abbia alcun legittimo interesse in relazione al nome a dominio *de quo*.

Da quanto sopra emerge che, avendo il Resistente fallito totalmente la prova di vantare diritti in relazione al nome a dominio contestato e altresì considerando il fatto che non emergono dai documenti agli atti elementi che possano indurre a ritenere la sussistenza di diritti in capo a Bert Hogarth relativamente al nome *de quo*, non risultano in capo al Resistente, diritti o legittimi interessi sul nome a dominio INTESASAPAOLO.IT.

c) Sulla malafede del 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.

La Ricorrente deduce e dimostra che sul web sono pubblicizzati/offerti servizi bancari/finanziari attraverso il nome a dominio INTESASAPAOLO.IT, con la modalità del cosiddetto *domain parking*, come risulta dalla videata del sito *web* collegato al suddetto nome a dominio prodotta in atti (cfr. Allegato 3). In particolare, si tratta di prodotti e/o servizi che sono in concorrenza con quelli offerti dalla Ricorrente.

Tale circostanza, conferisce alla fattispecie del *domain parking*, come attuato dal Resistente, l'evidente intento di trarre un indebito vantaggio dalla indubbia notorietà del nome INTESA SANPAOLO sul quale il Resistente non ha dimostrato di vantare alcun diritto. Di talchè risulta dimostrata la malafede nella utilizzazione del nome a dominio da parte di Bert Hogarth.

La malafede nell'utilizzo sopra evidenziata è confermata altresì dall'ipotesi di *typosquatting* integrata dal Resistente con la registrazione di un nome a dominio che è stato privato della sola lettera N per evitare la indisponibilità del nome a dominio della Ricorrente intesasanpaolo.it, nonché per sfruttare gli errori di digitazione dei navigatori/consumatori di Internet. Così aumentando il numero di "contatti" e, di conseguenza, l'illegittimo profitto che ne sarebbe derivato.

In particolare, la fattispecie di *typosquatting*, dimostrata in atti, induce a ritenere che il Resistente abbia altresì registrato in malafede un nome a dominio quasi identico al nome INTESA SANPAOLO della Ricorrente che, evidentemente, ben conosceva, per trarre un indebito vantaggio economico dalla notorietà dello stesso.

In ultimo, si osserva che la rilevata mancata indicazione di una valida e-mail oltre all'errato indirizzo postale indicato dal Resistente, sono un ulteriore indice di malafede sia all'atto della registrazione, in quanto si è indotti a ritenere che il Resistente non intendeva farsi identificare, sia

nel mantenimento del nome a dominio, in quanto Bert Hogarth, ove avesse cambiato il proprio indirizzo postale, ha mancato di attivarsi per provvedere alla correzione dei propri dati nel Registro, onere di diligenza e buona fede che può certamente dirsi a carico del Resistente.

Considerato quanto sopra, la Ricorrente ha provato la sussistenza del requisito della malafede da parte del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio in contestazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio INTESASAPAOLO.IT alla società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156.

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

Milano, 11 maggio 2012

avv. Paolo Curti