

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

INTESSANPAOLO.IT

Ricorrente: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi

Resistente: EURODNS S.A.

Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso Camera Arbitrale di Milano il 10 febbraio 2015, Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, 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. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio INTESSANPAOLO.it, assegnato a EuroDNS S.A., con sede in Lussemburgo, 2, rue Leon Laval L-3372 Leudelange.

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

- a) il dominio INTESSANPAOLO.it è stato assegnato a EuroDNS il 18 luglio 2014;
- 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.intessanpaolo.it* viene visualizzata una pagina web recante una serie di collegamenti sponsorizzati, relativi sia argomenti di carattere bancario che di altro genere. In fondo alla pagina, è riportata la dicitura: “2015 Copyright. All Rights Reserved. The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly (contact information can be found in whois)”.

Il 12 febbraio scorso, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria ha inviato, tramite raccomandata, il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di EuroDNS risultante dal *database* del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il successivo 24 febbraio, la Segreteria ha informato le parti, tramite posta elettronica, che il plico risultava essere stato recapitato il 19 febbraio 2015 e ha fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 26 marzo 2015.

Nessuna replica è pervenuta alla Segreteria nel termine fissato. Il 27 marzo, è stato conferito incarico all'avv. Mario Pisapia che ha accettato il 30 marzo 2015.

Dell'accettazione dell'incarico è stata data comunicazione alle parti il 31 marzo 2015.

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, tra cui:

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

marchio italiano n.1042140 INTESA SANPAOLO, richiesta il 2 febbraio 2007 e concessa il 7 marzo 2007, per i servizi della classe 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.

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, mentre il dominio con l'estensione .net risulta registrato nel 2009.

Il nome a dominio INTESSANPAOLO.it, oggetto di questa procedura, è stato registrato il 18 luglio del 2014, 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 novembre 2014, la Ricorrente ha inviato una lettera di diffida alla Resistente, chiedendo la cessazione dell'utilizzo e il trasferimento spontaneo del nome a dominio in questione. Poiché, secondo la ricostruzione della Ricorrente, la Resistente si sarebbe limitata a una risposta interlocutoria, senza dar seguito alle richieste ricevute, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha attivato la procedura di opposizione del nome a dominio INTESANPAOLO.IT, ritenendo che l'assegnatario non avesse alcun titolo sul segno distintivo indicato e che ne avesse chiesto e mantenuto in malafede l'assegnazione.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha inviato a EuroDNS, attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata il 12 febbraio 2015, tramite raccomandata, all'indirizzo postale di EuroDNS risultante dal database del Registro. Il plico risulta essere stato recapitato il 19 febbraio 2015 ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 26 marzo 2015. Benché sia stata messa in condizione di preparare e trasmettere la propria

replica, la Resistente non vi ha provveduto nel termine e nella forma previsti dal Regolamento Dispute.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento, non ricorrendo circostanze che rivestono carattere di eccezionalità, la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del reclamo e della documentazione a esso allegata.

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 sopra descritti, nonché del dominio INTESASANPAOLO.it. Lo stesso dominio, peraltro, risulta 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 INTESSANPAOLO.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. E' agevole rilevare che il dominio oggetto di questa procedura è costituito dalle stesse parole INTESA e SANPAOLO, consistendo l'unica differenza con i titoli anteriori appartenenti a Intesa San Paolo nella elisione della lettera A della parola INTESA. 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 ufficiale di Intesa Sanpaolo S.p.A..

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 al marchio italiano e al marchio comunitario INTESA SANPAOLO, depositati rispettivamente nel 2007 e nel 2006. 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 registrazione, da parte della Resistente, del dominio contestato 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 esporre le proprie ragioni 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.intessanpaolo.it>, ha rivelato che esso consiste in una pagina *web* recante una serie di collegamenti a siti di società che svolgono attività bancaria in concorrenza con Intesa San Paolo S.p.A.. Poiché, secondo le informazioni a disposizione, la Resistente EuroDNS non risulta avere alcun diritto all'uso del nome INTESA SANPAOLO, né è conosciuta con quel nome nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, si deve ritenere che tale circostanza costituisca dimostrazione dell'intento di sviare la clientela del Ricorrente.

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.

Non vi è dubbio che Intesa Sanpaolo S.p.A. sia uno dei maggiori gruppi bancari operanti nel nostro Paese con agenzie presenti su tutto il territorio nazionale, perciò si ritiene improbabile che il Resistente ignorasse l'esistenza sia dell'istituto di credito, che dei diritti di privativa connessi alla denominazione sociale che, si rammenta, è registrata come marchio italiano e comunitario, oltre

che come nome a dominio con diverse estensioni. Tale considerazione è fondata, non solo sulla presunzione di conoscenza dell'esistenza di marchi anteriori, ma soprattutto sui *links* presenti sul sito <http://www.intessanpaolo.it>, alcuni dei quali reindirizzano l'utente proprio al sito ufficiale del Ricorrente. La conoscenza, da parte di EuroDNS, dell'esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce 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 conosciuto come *typosquatting*, per cui 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.

Con riferimento all'art. 3.7 lett. D del Regolamento, si è già osservato che nel sito corrispondente all'indirizzo <http://www.intessanpaolo.it> esistono *links* di collegamento a siti o pagine *web* gestiti da concorrenti o in cui vengono pubblicizzati servizi offerti da concorrenti. Anche tale circostanza si ritiene costituisca una prova della malafede del Resistente, poiché la possibilità che avvenga uno sviamento di clientela è un rischio concreto che potrebbe aver determinato Euro DNS a chiedere l'assegnazione del dominio, allo scopo di trarne profitto mediante una particolare forma di sponsorizzazione.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso e si dispone la riassegnazione del nome a dominio INTESSANPAOLO.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, 18 aprile 2015

Avv. Mario PISAPIA