

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### SAIPEN.IT

Ricorrente: SAIPEM S.P.A.  
rappresentata dall'Avv. Maria Teresa Saguatti  
(Studio Torta S.P.A.)

Resistente:  
Cogitec S.r.l.

Collegio (unipersonale):  
Avv. Andrea Maggipinto

### Svolgimento della procedura

Con deposito del Reclamo perfezionatosi il giorno 24/05/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Saipem S.p.A. con sede in Via Martiri di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese (MI), rappresentata dall'Avv. Maria Teresa Saguatti dello Studio Torta S.p.A., ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio SAIPEN.IT assegnato a Cogitec S.r.l. con sede in Via Eugenio Barsanti, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma).

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

- a) il dominio SAIPEN.IT è stato assegnato a Cogitec S.r.l. il 15/03/2012;
- 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 SAIPEN.IT in data 25/05/2016 è stata caricata una pagina web contenente l'immagine di una postazione di lavoro, con due computer, e una descrizione dettagliata della società "SAIPEN S.r.l.", del suo core business e dei suoi servizi nel settore oil&gas.

Il 27/05/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale, nonché ad anticipare il reclamo all'indirizzo email del Registrante risultanti dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Dal sistema di tracking postale la raccomandata contenente reclamo e allegati risulta essere stata ricevuta il 06/06/2016, la Segreteria comunica pertanto alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, che viene fissata all'11 luglio 2016.

Nel termine indicato non sono pervenute repliche alla Segreteria da parte di Cogitec S.r.l..

Si è proceduto alla nomina dell'esperto Avv. Andrea Maggipinto, che ha accettato l'incarico in data 13/07/2016. La Segreteria da pertanto comunicato alle parti il nominativo dell'esperto e ha fissato il termine per la decisione al 03/08/2016.

### **Allegazioni della Ricorrente**

Il Reclamo si fonda sui diritti di esclusiva riguardanti in particolare il segno distintivo SAIPEM di cui la Ricorrente è titolare. Tali diritti sono stati acquisiti tramite registrazione di marchi a livello nazionale e comunitario, registrazione di alcuni nomi a dominio e l'uso ininterrotto del segno SAIPEM.

Invero, la Ricorrente risulta titolare di diversi marchi nazionali "SAIPEM" (tra i quali: registrazione n. 163632 del 29.1.1964 e registrazione n. 243561 del 5.3.1970) e del marchio UE "SAIPENTIA" (registrazione n. 6118095 del 26.1.2009), nonché dei nomi a dominio saipem.it (registrato l'11.2.1997), saipem.com (registrato l'24.12.2002) e saipem.fr (registrato il 9.12.2011).

I motivi sui cui si fonda il Reclamo sono, in sintesi, i seguenti:

**1) Identità o confondibilità:**

Il nome a dominio contestato è confondibile con il segno SAIPEM sul quale la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti di privativa industriale. Il nome a dominio opposto è formato dalle prime cinque lettere del segno SAIPEM; solo l'ultima lettera è differente, ma tale differenza è trascurabile dato che, sotto il profilo fonetico, la pronuncia pressoché coincide.

Il rischio di confusione, inoltre, è tanto maggiore quanto maggiore è la notorietà del segno SAIPEM, diffusamente conosciuto e rinomato in Italia e all'estero.

**2) Illegittimità:**

La Ricorrente, che ha acquisito i diritti sul segno "SAIPEM" decenni prima della data di registrazione del nome a dominio contestato, non ha concesso a Cogitec S.r.l. alcun diritto, autorizzazione o licenza di usare i segni "SAIPEM/SAIPEN".

Non risulta che l'odierna assegnataria del nome a dominio opposto abbia un valido diritto di esclusiva sul segno "SAIPEN", che peraltro non corrisponde e neppure assomiglia alla sua denominazione sociale.

3) *Mala fede:*

Per le seguenti circostanze, non vi possono essere dubbi sul fatto che l'assegnataria del nome a dominio saipen.it abbia registrato il nome a dominio già conoscendo i diritti della Ricorrente sul segno distintivo SAIPEM:

1) La Ricorrente è leader mondiale nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti onshore e offshore nel settore "Oil&Gas";

2) La Ricorrente è una società appartenente al gruppo Eni, gruppo operante nel settore petrolifero, fondato da Enrico Mattei negli anni '50 e diffusamente conosciuto in Italia e all'estero;

3) La Ricorrente è una società quotata in borsa sin dal 1984 e pertanto le "azioni Saipem" vengono quotidianamente citate su quotidiani, in radio, ecc.;

4) Sul sito internet [www.cogitec-srl.it](http://www.cogitec-srl.it), l'assegnataria del nome a dominio opposto menziona tra i propri clienti anche ENI AGIP PETROLI, sebbene alla Ricorrente non risulti che alcuna società del gruppo Eni abbia mai avuto rapporti commerciali con Cogitec S.r.l.;

5) Infine, nella pagina web del dominio opposto di cui all'URL [www.saipen.it/partners.html](http://www.saipen.it/partners.html), veniva citato (come opportunamente documentato) tra i partner della società "Saipen S.r.l." anche EniGroup. La Ricorrente però dichiara che anche tale società non ha mai avuto rapporti commerciali con EniGroup.

Attualmente questo riferimento è stato rimosso dopo che nel febbraio del 2015 la Ricorrente ha diffidato Cogitec S.r.l..

### **Posizione della Resistente**

La Segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare alla Resistente – attuale assegnatario del nome a dominio opposto – il Reclamo e la documentazione prodotta dalla Ricorrente, informandola della possibilità di replicare nel termine di 25 giorni. La Resistente non ha fornito alcun riscontro o replica.

In applicazione dell'art. 4.6, ultimo periodo, del Regolamento Dispute, la controversia deve essere decisa tenendo conto del solo Reclamo.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, del Regolamento Dispute 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 nome a dominio opposto, sia sotto il profilo grafico, sia sotto il profilo fonetico, è certamente confusorio rispetto al segno e alla denominazione SAIPEM della Ricorrente, e coincide parzialmente anche con il segno SAIPENTIA, pure di titolarità di Saipem S.p.A.. È documentalmente provata la titolarità della Ricorrente sui citati marchi registrati “SAIPEM” e “SAIPENTIA”.

Nel caso di specie siamo di fronte ad una particolare fattispecie di typosquatting, che mira ad intercettare (e sviare) clienti e potenziali clienti altrui approfittando di un possibile errore di digitazione nella composizione del nome e del segno appartenente ad altro soggetto.

Per quanto sopra, si deve ritenere accertata l’esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione.

#### **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”*.

Come prescritto, dunque, è onere del resistente provare il suo (eventuale) diritto o un suo (eventuale) valido interesse che lo legittimi alla registrazione e all’uso del nome a dominio.

Nel caso che qui ci occupa, la Resistente non ha fornito alcun riscontro o difesa a seguito delle comunicazioni della Segreteria, dimostrando con ciò disinteresse per la vicenda.

Ad ogni buon conto: dall’esame della documentazione prodotta dalla Ricorrente sono stati comunque forniti elementi da cui è legittimo presumere l’insussistenza di un diritto o di un legittimo interesse in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio *de quo*.

È stato inoltre dichiarato dalla Ricorrente che Cogitec S.r.l. e “Saipen S.r.l.” non hanno mai avuto rapporti commerciali con la Ricorrente o altre società

del Gruppo ENI.

Dalle allegazioni di parte Ricorrente emerge inoltre quanto segue:

- 1) Cogitec S.r.l. non ha alcun diritto sui marchi SAIPEM e SAIPENTIA di titolarità della Ricorrente, e non è stata da quest'ultima autorizzata in alcun modo ad utilizzarli;
- 2) Cogitec S.r.l. non è conosciuta con il nome e segno "SAIPEN";
- 3) La Registrante fa uso commerciale del dominio opposto con il chiaro intento di sviare la clientela della Ricorrente facendo leva su un possibile errore di digitazione dei utenti, utilizzando peraltro il nome e segno "SAIPEN" certamente confondibile con i marchi della Ricorrente, in violazione dunque dei suoi diritti di privativa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene dunque che non vi siano evidenze dell'esistenza di diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto di opposizione.

Sussiste pertanto anche il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6, comma 1, lettera b) 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 Reclamo è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute 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.

La Ricorrente ha fornito la prova dell'esistenza di più d'una di tali circostanze:

- la circostanza che, nell'uso del nome a dominio opposto, esso è stato intenzionalmente utilizzato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione col nome e segno SAIPEM;
- il nome di dominio registrato è un nome per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra Cogitec S.r.l. e il nome di dominio stesso.

Le circostanze illustrate e documentate con il Reclamo forniscono dunque

sufficienti elementi per ritenere provata la mala fede del registrante.

Gli elementi illustrati portano a ritenere che la società assegnataria stia effettivamente dirottando utenti sul proprio sito web contando sul fatto che, come documentato, sovente si commette l'errore di chiamare la Ricorrente Saipen anziché Saipem. La Registrante sta dunque sfruttando la notorietà del marchio SAIPEM per trarne un indebito vantaggio, determinando un rischio di confusione e/o associazione tra il nome di dominio opposto e il nome e segno della Ricorrente.

Si deve pertanto ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute.

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

In accoglimento del Reclamo presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio SAIPEN.IT in favore della società SAIPEM S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia n. 67.

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

Milano, 29 luglio 2016

Avv. Andrea Maggipinto