

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SANPAOL.IT

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (avv.ti Paolo Pozzi e Francesco Braga)

Resistente: EuroDNS SA

Collegio (uni personale): avv. Alessandra Ferreri

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in copia cartacea il 26 ottobre 2009 presso la Camera Arbitrale di Milano, la società Intesa Sanpaolo SpA, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura dagli avvocati Paolo Pozzi e Francesco Braga con studio in Milano, Piazza San Babila 5, 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 solo Regolamento), chiedendo il trasferimento a suo nome del nome a dominio SANPAOL.IT, assegnato alla società EuroDNS SA.

Ricevuto il ricorso nonché successivamente la procura a sua integrazione, così come richiesto dall'art. 4.2.8 delle "Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" versione 2.0 e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli da cui è risultato che:

- a) il dominio SANPAOL.IT è stato assegnato alla EuroDNS SA il 12 marzo 2009;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro su cui risulta il valore "changelled";
- c) digitando l'indirizzo www.sanpaol.it si accedeva alla home-page del sito <http://www.ndparking.com/sanpaol.it> contenente numerosi link anche a siti che pubblicizzano prodotti e servizi bancari e finanziari, anche di diretti concorrenti della ricorrente.

In data 3 novembre 2009, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento, è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano alla Resistente a mezzo di raccomandata, all'indirizzo risultante dal database del Registro. Il plico risulta regolarmente consegnato alla Resistente in data 6 novembre 2009. Nessuna replica è pervenuta dalla Resistente entro il termine del 1 dicembre 2009 alla stessa assegnato. Il 2 dicembre 2009 la Camera Arbitrale di Milano ha contattato l'esperto per l'affidamento dell'incarico. L'avv. Alessandra Ferreri ha accettato l'incarico inviando la dichiarazione di accettazione ed indipendenza il giorno 3 dicembre 2009.

Allegazioni del ricorrente

Intesa Sanpaolo SpA, società nata nel 2007 dalla fusione tra due delle maggiori banche italiane (Banca Intesa SpA e San Paolo IMI SpA) è oggi uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, oltre che leader indiscusso in Italia (con una quota di mercato mediamente del 20% in tutti i settori di attività, retail, corporate e wealth management).

La Ricorrente è presente in Europa centro-orientale con oltre 1.900 sportelli e circa 8 milioni di clienti e vanta una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela *corporate* estesa a 34 paesi situati nel bacino del Mediterraneo e negli Stati Uniti, Russia, Cina e India.

Intesa Sanpaolo gode, dunque, di indubbia notorietà presso il pubblico in Italia e all'estero.

La Ricorrente è titolare del marchio internazionale n. 814852 "SANPAOLO e figura", registrato in data 26 settembre 2003 per i servizi della classe 36, del marchio comunitario n. 122309 "SANPAOLO e figura", depositato in data 10 aprile 1996, concesso in data 25 maggio 1998 e debitamente rinnovato, per i servizi della classe 36 nonché del marchio italiano n. 607055 "SANPAOLO", depositato il 9 settembre 1993, concesso il 28 ottobre 1993 e rinnovato in data 18 agosto 2003 con il n. 1057042, per i prodotti della classe 16 ed i servizi delle classi 35, 36 e 42.

Intesa Sanpaolo è altresì titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione "SANPAOLO", tra cui sanpaolo.com registrato il 25 ottobre 1996, sanpaolo.net e sanpaolo.biz registrati il 6 marzo 1997.

Avendo appreso che in data 12 marzo 2009, il nome a dominio "SANPAOL.IT" era stato registrato dalla società EuroDNS SA (soggetto che nulla ha a che vedere col settore creditizio, apparendo piuttosto legato al mondo dell'Internet) la Ricorrente, in data 29 giugno 2009 ha inviato alla Resistente una lettera di diffida, contestandone la registrazione e chiedendone il trasferimento. Con la stessa diffida la Intesa Sanpaolo ha contestato la registrazione anche di altri domain names sempre di titolarità della EuroDNS SA ossia "INTESASANPOLO.IT", "INTESASANPALO.IT", "INTESASANPOALO.IT", chiedendone il trasferimento a sé.

Subito dopo l'attivazione della procedura di opposizione, la Resistente ha richiesto la cancellazione dei nomi a dominio "INTESASANPOLO.IT", "INTESASANPALO.IT", "INTESASANPOALO.IT", mantenendo, tuttavia, attiva la registrazione del nome a dominio "SANPAOL.IT": la ricorrente ha dovuto, pertanto, attivare la presente procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento anche di quest'ultimo nome a dominio.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- il nome a dominio oggetto di contestazione è "*inequivocabilmente somigliante ai nomi a dominio, nonché ai marchi sopra menzionati*" di sua titolarità, differendo da tali segni "*unicamente per la mancanza di una sola lettera, integrando il fenomeno notoriamente conosciuto come "typosquatting"*".

Il nome a dominio contestato è pertanto chiaramente confondibile con i segni distintivi di Intesa Sanpaolo;

- la Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato; non è comunemente conosciuta con il nome "SANPAOL"; non risulta

abbia utilizzato né stia utilizzando, in buona fede, il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi;

- il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in mala fede in quanto

· esso è «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» (art. 3.7 (d) del regolamento);

· la registrazione e l'uso di un nome a dominio identico o simile a quello altrui costituisce registrazione ed uso in mala fede dello stesso;

· il comportamento di typosquatting, ravvisabile anche in questo caso, deve ritenersi "indice" della mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio.

La Ricorrente chiede, pertanto, il trasferimento del nome a dominio.

Allegazioni della Resistente

La Resistente, pur avendone avuto facoltà, non ha presentato alcuna replica.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio contestato

L'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento prevede che il trasferimento al ricorrente di un nome a dominio può essere disposto qualora sia provata la sua l'identità o la sua confondibilità con *"un marchio o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome"*

Ad avviso dello scrivente non vi possono essere dubbi sulla sussistenza di tale requisito, dal momento che il nome a dominio sanpaol.it è inequivocabilmente molto somigliante sia ai marchi anteriori registrati dalla Ricorrente che ai nomi di dominio anteriori di cui la stessa è assegnataria.

Ad avviso di questo Collegio, pertanto, la condizione prevista ex art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento è da ritenersi soddisfatta, in quanto è di tutta evidenza il rischio di confusione tra il dominio contestato ed i segni distintivi di Intesa Sanpaolo.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione

Sul diritto o titolo del Resistente al nome a dominio oggetto di opposizione, l'art. 3.6, co. II del Regolamento precisa che il resistente dovrebbe provare che *"a) prima di aver avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e 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 di dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*

E' dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso del domain name contestato. Ma, come precedentemente osservato, invece, la EuroDNS SA – pur avendone avuto facoltà – non ha presentato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente, fornisce *prima facie* la prova della insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'art. 3.6, co. 1 lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di titolo della resistente al dominio in contestazione.

c) Registrazione e mantenimento del dominio in malafede

La notorietà di Intesa Sanpaolo SpA e la capillare presenza della stessa sul territorio nazionale ed estero (ivi compreso – peraltro – il Benelux, ove la società resistente pare aver sede) rendono assai inverosimile ritenere che la EuroDNS SA, all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio contestato non conoscesse la Ricorrente. Anzi, la circostanza che la Resistente, unitamente al nome a dominio qui contestato, abbia registrato altri nomi a dominio tutti consistenti in varianti, con errori ortografici, di segni distintivi di titolarità della Ricorrente, e cioè INTESASANPOLO.IT, INTESASANPALO.IT, INTESASANPOALO.IT, non fa che confermare che la Resistente conosceva la Intesa Sanpaolo SpA nel momento in cui ha registrato il domain name qui in contestazione.

A ciò si aggiunga che il nome a dominio sanpaol.it non identifica la denominazione sociale della Resistente, che non è comunemente riconosciuta con tale nome o altro simile, né identifica in alcun modo l'attività di quest'ultima.

Dalla cononoscenza di EuroDns SA della Ricorrente e dei suoi segni distintivi, da ritenersi senza dubbio rinomati (quanto meno nel settore bancario/creditizio) e dall'assenza di diritto o di un interesse legittimo della Resistente al nome a dominio contestato, questo Collegio ritiene di poter senz'altro desumere la mala fede della resistente nella registrazione del nome a dominio "sanpaol.it".

Ma il requisito della mala fede si evince anche dal comportamento di cosiddetto "typosquatting" tenuto dalla Resistente: come rilevato dalla Ricorrente tale pratica consiste nel registrare un nome a dominio molto simile a quello registrato da altri, dominio però che presenta un errore ortografico consistente nell'omissione di una lettera o nello scambio di lettere rispetto al nome a dominio imitato: lo scopo è dunque quello di fare leva sulla possibilità di un errore nella digitazione da parte degli utenti di Internet, per intercettare parte dei contatti diretti al sito ufficiale della società titolare del nome a dominio imitato.

Come giustamente osservato dalla Ricorrente, è principio consolidato e affermato sia in numerose pronunce nazionali (si vedano decisione "aansa.it", "annsa.it", "anssa.it", "ansaa.it" del 26.10.2006; decisione inicredit.it, nicredit.it, ubicredit.it, uicredit.it, +

altri del 26 marzo 2006) che in diverse decisioni WIPO (oltre a quelle citate dalla Ricorrente si vedano WIPO Case No. D2007-0955 *Credit Industriel et Commercial S.A v. Maison Tropicale SA*, WIPO Case No. D2004-0150 *Wachovia Corporation v. American Consumers First*, WIPO Case No. D2001-1035 *Red Bull GmbH v. Grey Design*, WIPO Case No. D2001-0094 *Playboy Enterprises International Inc. v. SAND WebNames – For Sale*, WIPO Case No. D2000-1293 *Telstra Corp. Ltd. v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd*) che il comportamento di typosquatting debba ritenersi “indice” della mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio.

Si aggiunga, infine, che come rilevato dalla Ricorrente, il nome a dominio contestato è collegato ad una parking-page, contenente numerosi link a siti che pubblicizzano servizi bancari e finanziari offerti anche da diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo; tutti tali links conducono, inoltre, a siti scritti in lingua italiana o comunque con estensione .it.

A parere di chi scrive, quindi, con tale uso la Resistente intenzionalmente, a scopo di trarne profitto, cerca di attrarre utenti di Internet alla ricerca del sito ufficiale della Ricorrente e contenente informazioni sui servizi da questa offerti, deviandoli su altri siti ove vengono offerti altri prodotti e servizi (anche bancari e finanziari) ingenerando confusione con i segni distintivi della Ricorrente e la sua attività. E’ infatti probabile che la Resistente lucri sul traffico internet deviato, ottenendo introiti dai siti sponsorizzati erroneamente raggiunti dai consumatori sugli stessi dirottati.

In base a tutte le summenzionate circostanze, il presente Collegio ritiene sussistente anche il requisito richiesto indicato dall’art. 3.6 I co. lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio “sanpaol.it” alla società Intesa Sanpaolo SpA.

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

Milano, 17 dicembre 2009