

**Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
sanpalo.it; sanpaolobanca.it; sanpoalo.it; linkssanpaolo.it; sanpaoliimi.it**

Ricorrente: Intesa Sanpaolo S.p.A (Avv.ti Paolo Pozzi e
Francesco Braga)
Resistente: Anne Christina Coppola
Collegio (unipersonale): Dr. Fabrizio BEDARIDA

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano in formato elettronico il 22 ottobre 2009 e seguito il 26 da documentazione cartacea, Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, rappresentata dagli avvocati Paolo Pozzi e Francesco Braga, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (nel seguito anche Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento dei seguenti nomi a dominio <sanpalo.it>, <sanpaolobanca.it>, <sanpoalo.it>, <linkssanpaolo.it>, <sanpaoliimi.it>, assegnati alla sig.ra Anne Christina Coppola.

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

- a) i domini <sanpaolobanca.it> e <linkssanpaolo.it> sono stati assegnati alla sig.ra Anne Christina Coppola il 7 giugno 2007; i nomi a dominio <sanpalo.it> e <sanpoalo.it> sono stati assegnati alla sig.ra Anne Christina Coppola l'8 giugno 2007; il nome a dominio <sanpaoliimi.it> è stato assegnato alla sig.ra Anne Christina Coppola il 19 giugno 2007;
- b) i nomi a dominio sopraelencati sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore "challenged";
- c) digitando l'indirizzo <sanpaolobanca.it> si accede al sito www.sedoparking.com dove sono pubblicizzati servizi assicurativi/bancari. Gli indirizzi <sanpaoliimi.it>, <sanpoalo.it>, <linkssanpaolo.it> e <sanpalo.it> originano invece un messaggio di errore che informa che l'indirizzo richiesto non è stato rintracciato « The requested URL could not be retrieved».

Successivamente alla richiesta di conferma dei dati del registrante al Registro, il 3 novembre è stato inviato il Ricorso tramite raccomandata e l'invito a replicare entro 25 giorni dal ricevimento all'indirizzo risultante dal database del Registro. Il giorno successivo il Ricorso è stato inviato alla registrante anche tramite posta elettronica. Dopo poco più di un mese dall'inoltro del primo reclamo, in assenza di riscontro dalla Registrante e della cartolina di ricevimento, in data 17 dicembre è stato effettuato un secondo invio tramite posta raccomandata, anche questo rimasto senza riscontro. L'avviso di ricevimento della seconda raccomandata è pervenuto a Camera Arbitrale, sottoscritto ma non recante la data della consegna al destinatario, a mezzo lettera, la cui affrancatura riporta la data del 18 febbraio 2010. Essendo questa l'unica data certa posteriore alla consegna, la Segreteria ha deciso di far decorrere il termine per la presentazione di eventuali repliche da tale data dandone comunicazione alle parti per posta elettronica. Il 15 marzo, data di scadenza del termine per la presentazione di

eventuali repliche, è giunta alla segreteria una comunicazione di Poste Italiane con l'indicazione del 6 novembre 2009 quale data di consegna della prima raccomandata.

La Resistente non ha inviato repliche alla Segreteria entro il termine fissato. La Camera Arbitrale di Milano ha quindi nominato quale esperto il dottor Fabrizio Bedarida, che ha accettato l'incarico il 18 marzo 2010.

Allegazioni del Ricorrente

La Ricorrente, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, afferma e documenta di essere titolare di numerose domande di registrazione di marchio per i nomi "SANPAOLO" (marchio comunitario No.122309 registrato il 25 maggio 1998), "SANPAOLO IMI" (marchio comunitario No.1182716 registrato il 19 luglio 2000) e "LINKS SANPAOLO" (marchio italiano No.754914 depositato il 25 ottobre 2006 e concesso il 12 gennaio 2010).

La Ricorrente afferma poi di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni "SANPAOLO" E "SAN PAOLO IMI", tra i quali i seguenti:

| | |
|-----------------|------------|
| SANPAOLO.COM | 25/10/1996 |
| SANPAOLO.NET | 06/03/1997 |
| SANPAOLOIMI.COM | 19/11/1998 |
| SANPAOLO.BIZ | 19/11/2001 |
| SANPAOLOIMI.BIZ | 19/11/2001 |
| SANPAOLOIMI.EU | 01/07/2006 |

In merito all'identità e confondibilità dei nomi a dominio, la Ricorrente afferma:

- 1) che i nomi a dominio in contestazione sono inequivocabilmente somiglianti ai domini di titolarità della Ricorrente;
- 2) che i domini in contestazione sono confondibili con i segni distintivi della Ricorrente in quanto: **(a)** SANPALO.IT, SANPOALO.IT e SANPAOLIIMI.IT, differendo dai marchi della Ricorrente rispettivamente per la mancanza di una lettera, per l'inversione delle due lettere "AO" ed infine per la sostituzione della lettera "O" con la "I", costituiscono un esempio di Typosquatting; **(b)** che il dominio LINKSSANPAOLO.IT riproduce in toto il marchio della Ricorrente LINKS SANPAOLO; e **(c)** che il dominio SANPAOLOBANCA.IT aggiunge al marchio SANPAOLO della Ricorrente il solo termine generico BANCA, individuante i servizi offerti dalla Ricorrente.

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente ai nomi a dominio in contestazione la Ricorrente sostiene: che la Resistente non abbia alcun titolo sui nomi a dominio contestati; che la Resistente non è comunemente conosciuta con questi nomi e che non risulta che utilizzi o abbia mai utilizzato i nomi a dominio contestati per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede.

Infine, sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio, la Ricorrente argomenta e deduce la malafede della Resistente dal fatto che i nomi a dominio in contestazione siano intenzionalmente utilizzati 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; dal fatto che tre dei domini contestati siano dei casi di typosquatting, sostenendo a questo proposito che il typosquatting è indice di malafede nella registrazione e nell'uso degli stessi; **(c)** dal fatto che tre dei domini contestati non siano utilizzati e che pertanto configurino il fenomeno del "passive holding", altresì ritenuto indice di malafede; **(d)** che la Resistente sia stata già coinvolta in diverse procedure amministrative per aver abusivamente registrato nomi a dominio corrispondenti a marchi di terzi; **(e)** che la Resistente abbia registrato ben 5 nomi a dominio simili ai marchi della Ricorrente.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione dei nomi a dominio oggetto della presente procedura.

Allegazioni della Resistente

La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, lett. a) 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...*".

La Ricorrente ha ampiamente documentato di essere titolare di diritti di marchio sui nomi "SANPAOLO", "SANPAOLO IMI" e "LINKS SANPAOLO". La Ricorrente ha altresì dimostrato che i propri diritti di marchio risultano antecedenti alle registrazioni dei domini contestati.

In accordo con quanto sostenuto dalla Ricorrente e da precedenti collegi, tanto in ambito nazionale quanto internazionale, il presente Collegio ritiene che i domini contestati siano confondibili con i marchi registrati della Ricorrente.

Nello specifico il Collegio ritiene che il dominio LINKSSANPAOLO.it sia da ritenersi identico al marchio della Ricorrente differenziandosi dallo stesso solo per l'aggiunta del ccTLD ".it".

A questo proposito si nota che essendo il ".it" una necessaria componente

tecnica, essa non rileva nel giudizio di confondibilità tra i marchi della Ricorrente ed i domini contestati.

In merito ai domini SANPAALO.IT, SANPOALO.IT e SANPAOLIIMI.IT, come precedentemente evidenziato, essi differiscono dai marchi della Ricorrente rispettivamente per la mancanza della lettera "O", per l'inversione delle due lettere "AO" nella parola "paolo" ed infine per la sostituzione della lettera "O" con la "I".

Questo tipo di registrazione di domini rientra nel fenomeno del "Typosquatting", fenomeno che si basa sulla registrazione di nomi che differiscono da marchi e/o domini altrui per degli errori di battitura/digitazione ("typos" in Inglese).

La differenziazione dei domini così ottenuti dai marchi della Ricorrente (a cui si ispirano) è tuttavia minima e pertanto non sufficiente ad eliminare la confondibilità.

Infine, per quanto attiene il dominio SANPAOLOBANCA.it, si nota come l'abbinamento al marchio SANPAOLO del termine generico "BANCA", descrittivo dell'attività della Ricorrente, più che ridurre la confondibilità tra marchio e dominio, rischia di accrescere la confusione per gli utenti che, conoscendo i servizi e l'attività della Ricorrente, sono portati a vedere nell'indicazione data dal termine BANCA la conferma che il dominio ed il sito corrispondente siano gestiti o quanto meno autorizzati dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità dei nomi a dominio con i marchi della Ricorrente.

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

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che "... il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) 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 g) 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 h) 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 al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sui marchi SANPAOLO", "SANPAOLO IMI" e "LINKS SANPAOLO, marchi confondibili con i nomi a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo ai nomi a dominio contestati. Ciò nonostante la Resistente non ha depositato alcuna replica al Ricorso nei termini prescritti né contro dedotto in altro modo.

Il Collegio ha in ogni caso proceduto a verificare se dalla documentazione allegata al ricorso fosse riscontrabile la sussistenza in capo alla Resistente di un qualche diritto sui nomi a dominio in contestazione.

A questo riguardo, il Collegio osserva che sulla base della documentazione agli atti non è stato possibile riconoscere alcun diritto alla Resistente.

Parimenti, il Collegio nota che digitando gli indirizzi di quattro dei domini contestati si ottiene un messaggio di errore "*the requested url could not be retrieved*" mentre il quinto dominio, vale a dire il sanpaolobanca.it risulta parcheggiato all'indirizzo <http://www.sedoparking.com/sanpaolobanca.it> ed in vendita.

Non è quindi stato rinvenuto da questo Collegio alcun elemento che potesse provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo ai nomi a dominio in capo alla Resistente.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione ai nomi contestati, per cui è da ritenersi sussistente anche il secondo requisito previsto dall'Art. 3.6 lettera b) del Regolamento.

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

Il terzo e ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

A questo riguardo il Collegio osserva che:

- a) la Resistente ha registrato ben cinque domini confondibili con i marchi della Ricorrente, fatto questo che di per sé lascia dedurre che la Resistente al momento della registrazione dei domini avesse in mente tanto i marchi della Ricorrente quanto l'attività dalla stessa svolta;
- b) il fatto che tre dei domini in contestazione siano delle "storpiature" dei marchi della Ricorrente, che uno sia identico ad un marchio della Ricorrente e che uno leghi il principale marchio della Ricorrente al termine generico BANCA, vale a dire il termine individuante l'attività della Ricorrente, non lascia dubbi sul fatto che queste registrazioni non possano essere considerate mere coincidenze. Il Collegio è pertanto dell'idea che siano state frutto di una scelta deliberata;
- c) la Ricorrente oltre ad avere numerosi marchi contenenti e/o corrispondenti ai nomi "SANPAOLO", "SANPAOLO IMI" e "LINKS SANPAOLO" è altresì titolare di numerose registrazioni di domini. E' quindi difficilmente ipotizzabile che la Resistente nel registrare i domini contestati non si sia imbattuta nei domini registrati dalla Ricorrente. Risulta quindi ancora più improbabile che la Resistente non conoscesse la Ricorrente od i suoi diritti al momento della registrazione dei domini contestati. La conoscenza dell'esistenza dei diritti di marchio della Ricorrente al momento della

- d) registrazione dei domini disputati è indice di malafede nella registrazione degli stessi. A questo proposito il Collegio nota come l'«actual knowledge», ovvero, la conoscenza al momento della registrazione di un dominio dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini;
- e) la Resistente è poi risultata soccombente nelle procedure di riassegnazione SNS Bank N.V. v. A Coppola WIPO Case DNL2008-0011 nomi a dominio <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> e <snsfundcaoch.nl>; Société Air France v. A Coppola WIPO Case No. DNL2009-0001 nome a dominio <air-france.nl>. Il fatto che la Resistente sia stata già coinvolta in precedenti procedure per aver abusivamente registrato nomi a dominio corrispondenti a diritti di terzi è un'ulteriore indicazione da cui dedurre la malafede della Resistente;
- f) Si osserva infine che, come rilevato dalla Ricorrente nel proprio ricorso, la Resistente, registrando i domini in contestazione ha realizzato una fattispecie di *typosquatting*, ossia la pratica di registrare nomi di dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso vengono commessi dagli utenti nel digitare gli indirizzi dei siti ricercati.

Per quanto sin qui esposto si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nel mantenimento e nella registrazione dei domini in contestazione e conseguentemente la sussistenza anche di quanto previsto dall'Art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione dei nomi a dominio <sanpalo.it>, <sanpaolobanca.it>, <sanpoalo.it>, <linkssanpaolo.it>, <sanpaoliimi.it> alla Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Milano, 1 aprile 2010