

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

WWW-INTESASANPAOLO.IT / INTESASNPAOLO.IT

Ricorrente: Intesa San Paolo

Rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi

Resistente: Sig. Ronny Schmidt

Collegio (unipersonale): Dott.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 21 dicembre 2012, Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale 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. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio WWW-INTESASANPAOLO.IT / INTESASNPAOLO.IT

Ricevuto il ricorso, nel corso dei controlli previsti dal Regolamento, la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano rilevava delle irregolarità formali e procedeva pertanto a darne comunicazione alla Ricorrente, richiedendole di procedere ad un'integrazione. La Ricorrente depositava quanto richiesto in data 10 gennaio 2013 via mail ed in formato cartaceo il successivo 14 gennaio. La Segreteria, verificata la regolarità del Ricorso depositato, svolgeva i dovuti controlli dai quali è risultato che:

- a) i domini WWW-INTESASANPAOLO.IT - INTESASNPAOLO.IT sono stati assegnati al Sig. Ronny Schmidt il 15 giugno 2012;
- b) i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore "*challenged*";
- c) digitando gli indirizzi WWW-INTESASANPAOLO.IT - INTESASNPAOLO.IT si viene indirizzati su pagine che offrono informazioni su servizi di vario genere, nel secondo caso, principalmente riguardanti banche

Il 14 gennaio 2013 la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Ronny Schmidt, risultante dal database del Registro, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il 20 febbraio 2013 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico era stato restituito alla mittente in pari data. La busta riconsegnata indicava che l'indirizzo comunicato dal Registrante al Registro risultava sconosciuto o non completo, ma non riportava però la data della tentata consegna. In assenza di questa informazione, il termine a disposizione del Registrante per depositare eventuale replica, come già fatto in simili casi, veniva fatto decorrere dalla Segreteria dal giorno della restituzione del plico, fissando dunque la scadenza al 17 marzo 2013.

Il registrante non depositava alcuna replica.

In data 19 marzo 2013 la Segreteria provvedeva a incaricare la dott.ssa Cinzia Beccaria della decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 20 marzo.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è la società italiana Intesa Sanpaolo S.p.A., uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, nata nel gennaio 2007 dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e San Paolo Imi S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha basato il ricorso sui propri diritti di privativa industriale sul segno "INTESA SANPAOLO" derivanti dalla denominazione sociale e dalla titolarità di diversi marchi registrati tra cui vengono in particolare citati il marchio comunitario No. 5301999 'INTESA SANPAOLO' registrato il 18/06/2007 nelle classi merceologiche 35, 36 e 38, il marchio italiano 'INTESA SANPAOLO' Reg. No.1042140 depositato il 2/02/2007 nelle classi merceologiche 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 su cui è stato basato il marchio Internazionale Reg. 920896, nonché sulla registrazione a proprio nome di numerosi nomi a dominio tra cui <intesasanpaolo.it>, <intesasanpaolo.org>, < intesasanpaolo.eu>, <intesasanpaolo.com>, <intesasanpaolo.info>, <intesasanpaolo.biz>, <intesasanpaolo.net> (tutti registrati precedentemente rispetto ai nomi a dominio oggetto del presente Reclamo). Quanto sopra è stato dimostrato attraverso il deposito di idonea documentazione allegata al ricorso.

In breve, sui motivi del ricorso, la Ricorrente rileva che:

- i nomi a dominio WWW-INTESASANPAOLO.IT e INTESASNPAOLO.IT registrati dal Resistente sono molto simili ai propri marchi e nomi a dominio. Le differenze che essi presentano, consistenti nel primo caso nell'aggiunta delle lettere 'www' e nel secondo nell'omissione della prima lettera "A" nel termine SANPAOLO, non sono idonee ad evitare la confusione con i propri diritti di privativa sulla locuzione 'INTESASANPAOLO'
- Il Resistente non è titolare di alcun interesse legittimo sui nomi a dominio registrati né è conosciuto personalmente con il nome corrispondente a tali domini né risulta utilizzare gli stessi in buona fede
- la Resistente ha registrato e utilizza i domini contestati in mala fede in quanto:
 - 1) il fatto di avere registrato nomi a dominio sostanzialmente identici a INTESASANPAOLO (preceduto in un caso dalle lettere 'www' e nell'altro nell'omissione della lettera "A" nel termine SANPAOLO) rappresenta un tipico caso di *typosquatting*, ossia la pratica di registrare nomi a dominio il più possibile simili a quelli di nomi di siti noti per intercettarne in parte il traffico sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel

digitare gli indirizzi web;

2) i domini in contestazione sono collegati a pagine web in cui vengono pubblicizzati servizi finanziari e bancari offerti da diretti concorrenti della Ricorrente, ponendo in essere un uso illegittimo e commerciale dei nomi a dominio con l'intento di sviare la clientela della Ricorrente e di violarne i marchi.

3) il fatto che l'indirizzo del Resistente non sia stato indicato in modo completo ed accurato nella scheda whois sia un ulteriore elemento a dimostrazione della mala fede del Resistente.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento dei nomi a dominio contestati a proprio favore.

Allegazioni del Resistente

Il Resistente non ha risposto al ricorso della Ricorrente. Il Resistente non ha pertanto sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto dichiarato dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto procederà ad una decisione sulla base della sola documentazione agli atti, traendone le conclusioni che riterrà opportune.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità dei nomi 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...*".

La Ricorrente ha ampiamente dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo INTESA SANPAOLO e di come quest'ultimo godesse di ampia ed indiscussa notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato.

Raffrontando i nomi a dominio WWW-INTESASANPAOLO.IT e INTESASNPAOLO.IT con il segno distintivo INTESA SANPAOLO è evidente come essi appaiono indubbiamente confondibili: il primo si differenzia solo per la presenza delle tre 'w' (acronimo di World Wide Web e come tale inidoneo a fornire qualsivoglia caratterizzazione) che precedono la dicitura 'INTESASANPAOLO', identica ai nomi a dominio di titolarità – nonché ai marchi - con cui la Ricorrente è conosciuta e sui quale ha dimostrato avere diritto, mentre il secondo appare sostanzialmente identico a questi ultimi dai quali si differenzia esclusivamente per l'omissione della prima lettera "A" nel nome SANPAOLO.

Questo genere di registrazione di domini rientra nel fenomeno del "*Typosquatting*" cioè in quella pratica illecita che si basa sulla registrazione di nomi che differiscono da marchi e/o segni distintivi altrui per degli errori di battitura /digitazione (appunto "typos" in inglese).

Tuttavia, tale differenziazione dai segni distintivi anteriori della Ricorrente non appare affatto sufficiente ad evitare la confondibilità ed appare dunque sussistere la prima condizione per l'accoglimento del Reclamo.

b) Diritto o titolo della Resistente ai nomi a dominio in contestazione.

Una volta che la Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al Registrante dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome.

A tale proposito 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: 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”*.

Il Registrante, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al Reclamo né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato, né è stato possibile dedurre elementi utili in tal senso dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o da ricerche effettuate d'ufficio dal Collegio attraverso Internet.

Il Collegio non può dunque che ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

A tale proposito il Collegio desidera innanzitutto osservare che il Resistente ha ripetutamente e in più occasioni registrato nomi a dominio confondibili con i segni esclusivi di titolarità della Resistente. Infatti, prima di questa procedura di riassegnazione, la Ricorrente risulta aver avviato presso la Camera Arbitrale di Milano altre due analoghe procedure contro il signor Ronny Schmidt che si sono concluse con la riassegnazione dei domini a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A.: Camera Arbitrale di Milano <INTESESANPAOLO.IT e WWWINTESASANPAOLO.IT> del 18 gennaio 2013 e Camera Arbitrale di Milano <ITESASANPAOLO.IT e INTESASANPAOL.IT> del 21 gennaio 2013.

Il fatto che il Resistente abbia registrato in diverse occasioni nomi a dominio confondibili con i marchi della Ricorrente, ricercando ogni volta nuove possibili versioni intese come varianti del segno INTESA SANPAOLO, elimina ogni possibilità di pensare che il Resistente al momento di tali

registrazioni non fosse a conoscenza dell'esistenza del gruppo bancario e di violare i diritti di quest'ultimo. La conoscenza dell'esistenza dei diritti della Ricorrente al momento della Registrazione dei nomi a dominio disputati è un inequivocabile indice di malafede nella registrazione degli stessi.

Inoltre, come si è verificato dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente, confermata anche dalla Segreteria della Camera Arbitrale di Milano, il Resistente detiene tali domini per pubblicizzare una serie di servizi spesso simili ed in concorrenza con quelli della Ricorrente. Pertanto, da tale uso dei domini da parte del Registrante, si desume l'intento di trarre un indebito vantaggio dalla indubbia notorietà del segno INTESA SANPAOLO sul quale il Resistente non ha dimostrato di detenere alcun diritto. Risulta dunque chiaro che anche l'utilizzo del nome a dominio da parte del signor Ronny Schmidt non viene fatto in buona fede.

Tale circostanza riceve un'ulteriore conferma dal ripetuto ricorso da parte del Resistente alla pratica del *typosquatting*, fatto che manifesta la volontà di sfruttare indebitamente la notorietà del marchio della Ricorrente e quindi il notevole traffico Internet che tale segno è in grado di generare.

Quanto sin qui esposto, è sufficiente per ritenere accertata anche la sussistenza del requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio WWW-INTESASANPAOLO.IT e INTESASNPAOLO.IT a Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Milano, 27 marzo 2013

Dott.ssa Cinzia Beccaria