

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

INTESESANPAOLO.IT e WWWINTESANPAOLO.IT

tra

Ricorrente: Intesa Sanpaolo s.p.a.
Rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi

e

Resistente: Sig. Ronny Schmidt

Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Massimo Cartella

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 26 ottobre 2012, Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 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 INTESESANPAOLO.IT e WWWINTESANPAOLO.IT assegnati al Sig. Ronny Schmidt.

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

- a) i domini INTESESANPAOLO.IT e WWWINTESANPAOLO.IT sono stati assegnati al Sig. Ronny Schmidt il 15 febbraio 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 gli indirizzi WWWINTESANPAOLO.IT e INTESESANPAOLO.IT vengono in entrambi i casi visualizzate pagine web che offrono informazioni su servizi e prodotti bancari di varia tipologia, nonché un "concorso carta intesa".

Il 5 novembre 2012, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Schmidt risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipava il solo ricorso tramite posta elettronica.

In data 6 dicembre 2012 il plico relativo al suddetto invio veniva restituito alla Segreteria. La busta contenente il plico risultava tuttavia priva della data di tentata consegna al destinatario. In assenza di tale indicazione, la Segreteria fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 31 dicembre 2012, comunicandolo alle parti il giorno stesso.

Non perveniva alcuna replica.

In data 7 gennaio 2013 la Segreteria provvedeva a incaricare il Prof. Avv. Massimo Cartella della decisione relativa alla procedura. Quest'ultimo accettava l'incarico in data 11 gennaio 2013.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno 11 gennaio 2013.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è uno dei maggiori gruppi bancari, a livello europeo, con 2000 sportelli in Europa centro-orientale ed una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela *corporate*, estesa a 29 paesi.

Essa è titolare di svariate registrazioni di marchio, tra cui le seguenti:

- Registrazione di marchio comunitario n. 5301999 “INTESA SANPAOLO”, richiesta l’8 settembre 2006 e concessa il 18 giugno 2007, nelle classi 35, 36 e 38;
- Registrazione di marchio internazionale n. 920896 “INTESA SANPAOLO”, concessa il 7 marzo 2007, nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- Registrazione di marchio italiana n. 1042140 “INTESA SANPAOLO”, richiesta il 2 febbraio 2007 e concessa il 7 marzo 2007, nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

La Ricorrente è poi titolare di registrazioni di nomi a dominio, effettuate tra l’agosto 2006 e l’ottobre 2009, quali <intesanpaolo.it>, <intesanpaolo.org>, <intesanpaolo.eu>, <intesanpaolo.com>, <intesanpaolo.info>, <intesanpaolo.biz>, <intesanpaolo.net>.

La Ricorrente documenta la presentazione della società mediante copia del proprio sito web ufficiale www.intesanpaolo.com.

I nomi a dominio contestati, <intesanpaolo.it> e <www.intesanpaolo.it> sono stati registrati in data 15 febbraio 2012; dunque, la registrazione è avvenuta successivamente alla data in cui la Ricorrente è divenuta titolare dei titoli e dei diritti di Proprietà Intellettuale sopra menzionati.

La Ricorrente, in data 27 settembre 2012 ha richiesto l’attivazione della procedura di opposizione, e domanda il trasferimento dei nomi a dominio <intesanpaolo.it> e <www.intesanpaolo.it> di cui lamenta l’utilizzo.

La Ricorrente allega la identità o confondibilità tra i segni distintivi in conflitto, anche in funzione di “typosquatting”, la illegittimità delle registrazioni effettuate dal Resistente, e la malafede nelle registrazioni, evocando, altresì, la precedente decisione 23 agosto 2010 della Camera Arbitrale di Milano, relativa al nome a dominio <intesanpaolo.it>.

Posizione del Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha inviato al sig. Ronny Schmidt, attuale assegnatario dei nomi a dominio in contestazione, il ricorso e la documentazione ad esso allegata, mediante posta raccomandata in data 5 novembre 2012; contestualmente, via posta elettronica, essa inoltrava il solo ricorso. Il plico postale raccomandato era tuttavia restituito al mittente a seguito della tentata consegna negativa.

Nessuna difesa è pervenuta da parte del Resistente.

Ai sensi degli artt. 4.4 e 4.6 del Regolamento Dispute, la controversia deve essere decisa sulla

base 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..."*.

La Ricorrente ha documentato la titolarità di registrazioni di marchio, comunitario, internazionale ed italiano aventi ad oggetto la denominazione Intesa Sanpaolo, per contraddistinguere svariate Classi di prodotti e Servizi, in particolare per i servizi delle Classi 35 e 36, ai quali paiono riferirsi i nomi a dominio oggetto di contestazione.

La Ricorrente ha documentato il contenuto del proprio sito web ufficiale <www.intesasanpaolo.com> che, come espone la Ricorrente, è stato registrato il 24 agosto 2006. Inoltre, la denominazione "intesasanpaolo" è registrata sotto diversi Top level Domains.

La priorità della Ricorrente sulle registrazioni dei nomi a dominio del Resistente è provata.

Il confronto tra i nomi a dominio contestati ed i segni distintivi di cui la Ricorrente è titolare conduce a concludere per la confondibilità, sia nell'ottica del giudizio analitico che in quella del giudizio sintetico. D'altro canto, tanto più è "forte" e noto il segno distintivo oggetto di imitazione, tanto più rigorosa deve essere la valutazione di confondibilità.

Nel nome a dominio <intesasanpaolo.it> la simiglianza è al limite dell'identità, la differenza consistendo della sostituzione della vocale A con la vocale E; nel nome a dominio <www.intesanpaolo.it> manca la sillaba SA e l'elisione è suscettibile di sfuggire all'attenzione del pubblico.

Il connotato semantico dei segni distintivi della Ricorrente è riprodotto nei nomi a dominio del Resistente.

Le variazioni introdotte sono suscettibili di sfuggire al pubblico medio degli utenti, il quale discerne sulla base del ricordo mnemonico ed in un quadro di immediatezza nella selezione, non riflessiva e non accompagnata da una attenzione allertata.

D'altro canto, la omissione di una o più lettere o la sostituzione di una vocale ad un'altra così come qualsiasi altro errore di digitazione o di spelling sono insufficienti ai fini differenziatori, sino a quando permane sostanzialmente immutato (ed evocato) il segno distintivo imitato. Al proposito la Ricorrente menziona una pluralità di decisioni emesse in sede internazionale, che hanno proceduto alla riassegnazione a suo favore di nomi a dominio simili, oggetto di contestazione: WIPO D2011-1640, <intesasanaplo.com>; WIPO D2011-1321, >intesasanpaolo.com>; D2011-0657, <intesasanpasolo.com>; WIPO D2011-0228, <ntesasanpaolo.com>.

Il Collegio richiama altresì, le precedenti decisioni della Camera Arbitrale di Milano, 1 aprile 2010, <sanpalo.it>, <sanpaolobanca.it>, <sanpaolo.it>, <linkssanpaolo.it>, <sanpaoliimi.it>; 17 dicembre 2009, <sanpaol.it>; 23 agosto 2010, <intesasanpaolo.it>; 7 maggio 2012,

<intensasapaolo.it>; 11 maggio 2012, <intensasapaolo.it>; 2 luglio 2012, <intensasapaolo.it>; 2 ottobre 2012, <intensasapaolo.it>.

Come sopra rilevato, i siti web del Resistente ospitano riferimenti a prodotti e servizi prevalentemente di natura bancaria, collocandosi in una prospettiva “concorrenziale”. Come noto, quanto più stretto è il profilo concorrenziale, tanto più rigorosa deve essere la valutazione di confondibilità.

D’altro canto, la confondibilità annovera il profilo del c.d. rischio di associazione, che consiste nel fatto che il pubblico, pur quando avverte la differenza tra i segni distintivi, è condotto a supporre che l’“aria di famiglia” che li accomuna sia dovuta all’esistenza di un collegamento (in realtà insussistente) di natura giuridica od economica, tra i soggetti che di tali segni distintivi fanno uso.

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

L’art. 3.6.e) 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*”.

Il Collegio osserva che “*una volta che la ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c (oggi lettere f), g) e h)) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento)*” (Camera Arbitrale di Milano 5 dicembre 2007, <rossopomodoro.it>).

Poichè nessuna replica è stata fatta pervenire dal Resistente, non è dimostrata la sussistenza di alcun diritto in capo al medesimo, in ordine ai nomi a dominio oggetto di contestazione. Il Resistente non ha assolto l’onere della prova a suo carico.

Nota, infatti, il Collegio, (WIPO D2000-0493 Pomellato S.p.A. c. Richard Tonetti; WIPO D2005-0090 Giorgio Armani c. Yoon-Min Yang; WIPO D2011-1671 AB Electrolux c. Registrant [3701665]; Ni Hao, Two Stooges LLC./Moniker Privacy Services) che dal fatto che il Resistente non abbia depositato alcuna replica si può desumere l’assenza di interesse e l’indice di una condotta incompatibile con l’atteggiamento di chi ritenga di avere legittimamente registrato un nome a dominio.

Invero, non è inopportuno ricordare (Camera Arbitrale di Milano 17 marzo 2012 <medioevo.it>) che «*per la Ricorrente è onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio contestato. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente*».

Fermo restando, poi, che ai sensi delle disposizioni regolamentari alla parte Resistente che non deposita difese o che risulta non reperibile ai fini della comunicazione dell'inizio della procedura, viene addossato il fallimento della prova del proprio diritto o titolo.

Ad ogni buon conto il Collegio osserva:

- nei due siti web facenti capo ai nomi a dominio in contestazione non risulta evocata alcuna autorizzazione o licenza da parte della Ricorrente nè alcun diritto o titolo di Proprietà Intellettuale in capo al Resistente
- i nomi a dominio contestati non presentano collegamento con il nome del Resistente
- non risulta che il Resistente sia conosciuto con un nome corrispondente ad uno qualunque dei due nomi a dominio contestati.

Per ciò che attiene alle circostanze che possono indurre a ritenere che il Resistente abbia registrato e usato in buona o mala fede i nomi a dominio in questione, ai sensi dell'art. 3.6 c) del Regolamento Dispute, si rinvia a quanto viene esposto appresso.

c) Sulla malafede del 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.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. Lo stesso articolo precisa che l'elencazione è meramente esemplificativa. Inoltre, il Collegio nota che, ai fini della prova, le circostanze in questione sono alternative, nel senso che, in assenza di elementi contrastanti, la sussistenza anche di una sola tra esse è sufficiente ai fini della prova.

I nomi a dominio in contestazione sono confondibili con i segni distintivi di cui è prioritariamente titolare la Ricorrente e connotano siti web in cui appaiono servizi finanziari e bancari concorrenti.

Trattasi di una forma di sponsorizzazione di natura speculativa, posto che l'attività di *domain parking* così attuata dal Resistente può esser presunta come remunerata.

Il *Typosquatting*, che consiste nella registrazione di nomi a dominio che differiscono da marchi e/o domini altrui per "errori" di battitura/digitazione, fatta al fine di intercettare il traffico indirizzato ad altri, anche sfruttando gli stessi errori spesso commessi dagli utenti nel digitare gli indirizzi dei siti ricercati (Camera Arbitrale di Milano 1 aprile 2010, <sanpalo.it>, etc., citata) è ritenuto, per costante giurisprudenza, indicativo di malafede.

Nel caso in esame, la condotta non può essere casuale dato che coinvolge due nomi a dominio ed è, perciò, ripetitiva.

D'altro canto, come già deciso da questa stessa Camera Arbitrale (23 agosto 2010) proprio in relazione ad un nome a dominio <intesanpaolo.it>, espressamente citata dalla Ricorrente, «le parole INTESA e SANPAOLO corrispondevano alle denominazioni di noti istituti di credito italiani che, con la loro fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, hanno dato origine a uno dei maggiori gruppi bancari operanti nel nostro Paese. Considerando la pubblicità data all'operazione, è poco probabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del gruppo bancario e dei diritti connessi ai segni distintivi descritti. La conoscenza, da parte di DS Communications, dell'esistenza di diritti

altrui sul segno distintivo registrato come dominio non può non costituire 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.*)».

Il Collegio condivide tale orientamento, anche in ragione della notorietà del segno distintivo Intesa SanPaolo e della espansione e presenza internazionale della Ricorrente.

Stante la restituzione al mittente, per mancato recapito, della raccomandata 5 novembre 2012, si può presumere che il Resistente abbia dichiarato dati incompleti od inesatti, non ottemperando al disposto dell'art. 2 della *policy* ICANN, cui anche il Registro <it> si uniforma, con conseguente presunzione in ordine al fatto che ciò sia avvenuto con l'intento di rendere quantomeno difficoltosa la propria identificazione. Ciò che è stato considerato indice di malafede all'atto della registrazione (Camera Arbitrale di Milano 11 maggio 2012, <intesasapaolo.it>), ovvero di malafede successiva, nel caso di mutamento di indirizzo, *medio tempore* intervenuto, senza attivazione al fine di aggiornare i propri dati nel Registro in osservanza del principio di diligenza e buona fede (<intesasapaolo.it>, citata).

Tale conclusione presuntiva pare ancor più condividibile allorchè la indicazione incompleta o errata sia accompagnata da altre circostanze significative (come nel caso ora in esame): WIPO D2002-0775 *Wachovia Corporation v. Peter Currington*; WIPO D2002-0155 *Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce v. a.k.a. Telmex Management Services*; WIPO D2000-0362 *Oxygen Media, LLC v. Primary Source*; WIPO D2000-0111 *Home Director, Inc. v. Home Director*.

Inoltre, il Collegio non ritiene che dei nomi a dominio contestati il Resistente stia facendo un *legittimo uso non commerciale, oppure commerciale, senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato* ai sensi dell'art. 3.6 lett.h), in quanto nei correlativi siti web vengono pubblicizzate attività e servizi in concorrenza con la Ricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio <intesasanpaolo.it> e www.intesanpaolo.it alla società Intesa Sanpaolo s.p.a.

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

Milano, 18 gennaio 2013

Prof. Avv. Massimo Cartella