



**PSRD**  
**Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute**

**DECISIONE**

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD  
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””  
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 14/2023 promossa da

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**CARSTEN OLAF MESSERLI**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO: INBIZINTESASANPAOLO.it**

**COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Loredana Mansi**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-18.05.2023:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**INBIZINTESASANPAOLO.it**”.

**-27.10.2023:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**INBIZINTESASANPAOLO.it** “ attualmente assegnato a Carsten Olaf Messerli, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

**-27.10.2023:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Carsten Olaf Messerli Im MediaPark 8 50670 Koeln - (NRW) - Germany Email: [privacycontact@domainprivacyguard.online](mailto:privacycontact@domainprivacyguard.online)

**-7.11.2023:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

**-15.11.2023:** veniva la consegnata al resistente (all’indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro) la raccomandata contenente il reclamo ed i docc allegati, relativi alla procedura di cui all'oggetto.

Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett a) del Reg.Ris. Disp. e pertanto il termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica.

**-21.12.2023:** MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Loredana Mansi, che accettava l’incarico in pari data.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente nel suo Reclamo espone di essere un primario istituto bancario italiano, nato il 1° gennaio 2007 a seguito della fusione tra la Banca Intesa S.p.A. e San Paolo IMI S.p.A. La Ricorrente afferma di essere attivo in Italia e all’estero con una pletera di sportelli destinati a fornire servizi nel settore finanziario/bancario e in quello della gestione del patrimonio e del risparmio e che tali attività si articolano in divisioni in base al destinatario delle stesse. A questo proposito, la Ricorrente rappresenta che con il marchio IN BIZ viene indicata la divisione “Corporate Internet banking” del Gruppo Intesa San Paolo destinata a gestire servizi per aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici.

La Ricorrente afferma e documenta (All.1) di vantare diritti di esclusiva sui segni INTESA SAN PAOLO e IN BIZ per via delle registrazioni di marchio aventi ad oggetto tali specifici lemmi. La Ricorrente puntualizza altresì di aver registrato diversi nomi a dominio composti da INTESA SAN PAOLO e IN BIZ.

In merito ai motivi del Ricorso, la Ricorrente sottolinea che il nome a dominio in contestazione è confondibile con i propri marchi registrati INTESA SAN PAOLO e IN BIZ, in quanto questi lemmi sono riprodotti in modo identico nel nome a dominio contestato. La Ricorrente espone e documenta (All. 3) che non vi sono ragioni apparenti dalle quali si possa evincere che il Resistente possa vantare un diritto o un legittimo interesse per l'utilizzo del nome a dominio oggetto del presente reclamo.

Quanto alla malafede, la Ricorrente evidenzia che a) sulla pagina del sito di cui al nome a dominio contestato sono presenti *link* che rinviano ad attività di terzi analoghe e sovrapponibili a quelle della Ricorrente e che tale pratica rientra nella fattispecie del *domain parking*; b) che dalla decisione richiamata dallo stesso Ricorrente (All. 5) i marchi della Ricorrente e la Ricorrente stessa possono vantare una notorietà sul mercato; c) il Resistente - nonostante il ricevimento di una diffida da parte della Ricorrente (All. 6) - continua ad usare il nome a dominio in contestazione.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

Il Resistente, come anticipato, pur avendo ricevuto il plico con il reclamo, non ha presentato alcuna replica.

Si procede dunque sulla base delle argomentazioni svolte nel Ricorso.

### **Motivi della decisione**

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute stabilisce che: sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che:

- a) *il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che*
- b) *l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che*
- c) *il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.*

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

Dalla documentazione in atti (All 1), la Ricorrente risulta titolare di valide registrazioni di marchi consistenti nelle denominazioni INTESA SAN PAOLO e IN BIZ, concesse in epoca anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio INBIZINTESASANPAOLO.it. Tali registrazioni sono dirette a contraddistinguere, *inter alia*, servizi bancari, assicurativi e finanziari della classe 35.

Il nome a dominio in contestazione è identico ai marchi della Ricorrente, essendo composto dalla giustapposizione delle denominazioni INTESA SAN PAOLO e IN BIZ, oggetto di specifica privativa in capo al Ricorrente.

Stante l'identità tra il nome a dominio contestato e i marchi della Ricorrente, codesto Collegio ritiene che il requisito di cui all'art. 3.6. lett. a) sia da ritenersi soddisfatto.

**b) Sui diritti o interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato**

L'art. 3.6 II comma del Regolamento Dispute prevede che *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) 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 2) 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 3) 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”*.

È dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato.

Nella presente procedura, il Resistente - pur avendo ricevuto il Reclamo in data 15.11.2023 - non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente per l'uso e/o la registrazione del nome a dominio **INBIZINTESASANPAOLO.it**.

Questo collegio ritiene di potersi allineare alle numerose decisioni (cfr. *ex pluris*, la decisione CAMERAARBITRALE.IT “peutereyoutlet.it” del 9 febbraio 2018) che hanno ritenuto applicabile l'articolo 3.6. del Regolamento Dispute in presenza di fattispecie

nelle quali la Resistente non aveva presentato repliche al reclamo e la Ricorrente aveva dimostrato l'assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio.

Deve dunque ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

### **c) Sulla malafede del Resistente**

Il terzo requisito stabilito dal citato art. 3.6 richiede che il nome a dominio sia registrato e venga usato in malafede e dunque, la malafede dell'assegnatario deve sussistere sia al momento della registrazione sia durante il suo mantenimento. Il successivo art. 3.7 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute elenca in modo esemplificativo circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede.

i. **Notorietà del Ricorrente nel settore bancario/credito** – e conseguentemente dei suoi marchi- grazie alla capillare presenza di quest'ultimo sul territorio italiano ed estero (All. 2). Questa circostanza rende dunque improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti di esclusiva al momento della registrazione del nome a dominio INBIZINTESASANPAOLO.it, avvenuta in data 25 aprile 2015.

Sul punto si richiamano le decisioni nazionali ed internazionali secondo cui *l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'altrui marchio costituisca elemento comprovante la malafede della resistente all'atto della registrazione*" (CAM, RTI/Macrosten, 8 gennaio 2011). Si vedano inoltre le seguenti decisioni: *WIPO n. D2000- 0163 -Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co*; *WIPO n. D2000- 0137 Expedia, Inc. v. European Travel Network*; *WIPO n. D2000- 0270 Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.*; *WIPO n. D2007- 0614 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*. D'altro canto il Resistente, in quanto *domainer*, era tenuto a un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione (cfr. decisione NAF del 30 dicembre 2011, caso n. 1403750, *Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia*; decisione WIPO del 3 dicembre 2015, caso n. D2015-1834, *Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd*; decisione CAM del 26 settembre 2017, caso "*mefa.it*"). Sul punto, si evidenzia altresì che la Ricorrente ha riferito di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti i lemmi INTESA SAN PAOLO e IN BIZ e, questa circostanza conferma che il Resistente non poteva non essere

a conoscenza de diritti di esclusiva in capo alla Ricorrente sui lemmi citati al momento della registrazione del nome a dominio contestato.

## **ii. Presenza di *link* attivi sulla pagina web collegata al nome a dominio contestato**

Nel caso di specie la Ricorrente ha provato che sul sito web di cui al nome a dominio in contestazione sono presenti *link* diretti a siti e attività in diretta concorrenza con quelle del Ricorrente (All. 2).

In linea con diverse decisioni a livello nazionale e internazionali, il *domain parking* può integrare un'attività da cui è possibile dedurre la mala fede del Resistente (esemplificativamente cfr. decisione MFSD alianz.it del 03.01.2014 e i casi ivi citati; decisione WIPO D2017.2107 nel caso esselungaspa.com del 19.12.2027).

Nel caso di specie, navigando la pagina internet corrispondente al dominio contestato si trovano link di reindirizzamento a siti di terzi che svolgono attività sovrapponibili a quella della Ricorrente. Si verte dunque in una fattispecie *domain parking* dove il Resistente - sfruttando i marchi notori della Ricorrente - realizza un profitto sulla base del numero di utenti che raggiungono il sito e cliccano sui vari *link*. Naturalmente più il nome a dominio coincide con nomi/marchi notori, più aumenta la sua capacità di attrattiva e, dunque, il profitto economico in capo al relativo assegnatario.

Si concorda dunque con la Ricorrente circa lo scopo speculativo della registrazione del nome a dominio in contestazione.

**iii. Invio di diffida.** La Ricorrente in data 14.06.2023 aveva inviato al Resistente una diffida (All. 6) in cui aveva rappresentato i propri diritti di esclusiva in ordine ai lemmi INTESA SAN PAOLO e IN BIZ e aveva, quindi, contestato l'uso dei medesimi all'interno del nome a dominio INBIZINTESASANPAOLO.it.

La diffida non ha tuttavia sortito alcun effetto, in quanto il Resistente ha continuato ad usare il nome a dominio in contestazione.

A parere del Collegio, ci sono anche ulteriori elementi che corroborano la malafede del Resistente. Nello specifico:

- a) Il nome a dominio in contestazione è in vendita. Come si evince dall'All.3, sul sito collegato a detto nome a dominio compare la dicitura: "*This domain INBIZINTESASANPAOLO.it may be for sale. Click here for more information*". E' parere del Collegio che tale circostanza sia indice di malafede perché il Resistente, pur non essendone legittimato, ha registrato il nome a dominio INBIZINTESASANPAOLO.it - identico a marchi notori della Ricorrente - per rivenderlo sul mercato, oltre che - come detto al precedente punto ii - per utilizzarlo in modalità *parking*.

- b) Il rischio connesso al possibile uso fraudolento del nome a dominio INBIZINTESASANPAOLO.it. Sul punto il Collegio ritiene opportuno citare un estratto della decisione emessa dalla Camera Arbitrale di Milano in data 08.06.2011 nel caso UNICREDITONLINE.IT di cui si riporta qui oltre un estratto: “...nei casi in cui un nome a dominio sia identico o simile ad un marchio di titolarità di banche o altri istituzioni finanziarie, debbano prendersi in considerazione, come ulteriore circostanza atta a provare la malafede del titolare, anche i rischi connessi all'uso del nome a dominio per attività di phishing o/ovvero di scam....” .

Il Collegio ritiene dunque che le circostanze sopra delineate integrino anche il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Risoluzione delle Dispute e che - nel caso di specie- trovi applicazione la fattispecie di cui all'art. 3.7 d) ossia: “... nell'uso del nome a dominio, esso sia stato 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 ...”.

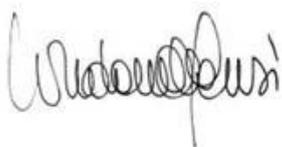
P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Intesa Sanpaolo S.P.A e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio INBIZINTESASANPAOLO.it alla Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Torino, il 16 gennaio 2024

Il Collegio Unipersonale



Loredana Mansi

