



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 8/2020 promossa da

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo, 156

- Ricorrente -

CONTRO

Delta Adv Srls con sede in Roma (RM), Via Mozart, 61

- Resistente -

NOME A DOMINIO CONTESTATO: bancointesanpaolo.it

ESPERTO DESIGNATO: Dott. Alessio Canova

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **10.02.2020:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “bancointesanpaolo.it”;
- **12.02.2020:** il Registro comunicava all’opponente l’avvio della procedura di opposizione;
- **08.09.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo con il quale la Reclamante 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 “bancointesanpaolo.it”, attualmente assegnato alla Delta Adv Srls;
- **09.09.2020:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”);
- **10.09.2020:** il Registro.it confermava l’indirizzo del Registrante;
- **18.09.2020:** MFSD, ricevuto il plico cartaceo del reclamo ed allegata documentazione e verificatane la regolarità formale, inviava a mezzo raccomandata a.r. al Registrante, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.;
- **20.11.2020:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il destinatario non lo ha ritirato nei termini della compiuta giacenza. Dal suo esame si verificava che il periodo di compita giacenza presso l’ufficio postale è terminato in data 24.11.2020, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. b) del Regolamento Dispute;
- **04.01.2021:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che la Registrante si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Alessio Canova, che in pari data accettava di decidere sulla procedura de quo e riceveva il plico contenente il Reclamo e l’allegata documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Dalle allegazioni contenute nel reclamo e dall'esame della documentazione ad esso allegata emerge che la Ricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A. è la società nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., due delle maggiori banche italiane. Intesa Sanpaolo è, attualmente, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo e nazionale, grazie alla presenza di circa 3.700 filiali sparse in modo capillare su tutto il territorio. La Ricorrente è presente anche nei Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa, con 7,2 milioni di clienti e circa 1.000 filiali in 12 paesi.

La Ricorrente risulta attuale titolare di numerose registrazioni di marchio relative alla denominazione "INTESA SANPAOLO", tra i quali si citano:

- Registrazione di marchio internazionale n. 920896 "INTESA SANPAOLO", concessa in data 7 marzo 2007 e debitamente rinnovata, in relazione ai prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42;
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 5301999 "INTESA SANPAOLO", richiesta in data 8 settembre 2006, concessa in data 18 giugno 2007 e debitamente rinnovata, in relazione ai servizi delle classi 35, 36 e 38;
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 5302377 "BANCA INTESA SANPAOLO", richiesta in data 8 settembre 2006, concessa in data 6 luglio 2007 e debitamente rinnovata, in relazione ai servizi delle classi 35, 36 e 38.

La Ricorrente è, inoltre, titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni "INTESA SANPAOLO" e "BANCA INTESA SANPAOLO" e collegati al sito web del gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare:

- BANCAINTESASANPAOLO.IT,
- BANCAINTESASANPAOLO.COM,
- BANCAINTESASANPAOLO.BIZ,
- BANCAINTESASANPAOLO.INFO,
- BANCAINTESASANPAOLO.NET,
- BANCAINTESASANPAOLO.ORG,
- BANCAINTESASANPAOLO.EU.

La Ricorrente afferma che il dominio contestato BANCOINTESASANPAOLO.IT è pressoché identico ai marchi sopra menzionati, nonché ai nomi a dominio di titolarità di Intesa Sanpaolo.

Con riferimento al requisito della inesistenza di un diritto della Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente esclude che Delta Adv Srls sia comunemente conosciuta con il nome “BANCOINTESASANPAOLO”, né risulta che la Resistente abbia utilizzato, o stia utilizzando, in buona fede il nome a dominio contestato per un’offerta al pubblico di beni o servizi. Infatti, il nome a dominio BANCOINTESASANPAOLO.IT, la cui registrazione è avvenuta in data posteriore (20 dicembre 2019) rispetto al deposito dei marchi e domain names di titolarità di Intesa Sanpaolo sopra citati, è al momento collegato ad una pagina web priva di contenuti attivi.

Da ultimo, per quanto concerne il requisito della registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede, la Ricorrente ha affermato che il nome a dominio BANCOINTESASANPAOLO.IT:

- contiene interamente la componente verbale “INTESA SANPAOLO” sulle quali la Ricorrente vanta diritti esclusivi di marchio;
- riproduce pedissequamente il marchio “BANCA INTESA SANPAOLO”, con la mera sostituzione della lettera “A” con la lettera “O” nel termine “BANCA” (BANCOINTESASANPAOLO);
- viene detenuto in maniera passiva dalla Resistente, ovvero senza farne uso alcuno;
- rappresenta una tipica manifestazione del fenomeno *typosquatting* e la minima differenza esistente tra i segni distintivi considerati induce a ritenere possibile l'intenzione della Resistente di sfruttare eventuali errori di digitazione da parte degli utenti per acquisire contatti.

A parere della Ricorrente, l’uso in mala fede del dominio sarebbe poi confermato dal fatto di aver completamente ignorato una lettera di diffida inviata in data 18 febbraio 2020.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 del Regolamento Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio – la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *“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 sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha dimostrato in maniera convincente di essere titolare di diritti esclusivi anteriori (rispetto alla data di registrazione del nome a dominio contestato) sul marchio denominativo “INTESA SANPAOLO”, in Italia, in Unione Europea e in moltissimi Paesi extracomunitari.

L'Esperto ritiene pienamente condivisibile l'argomentazione della Ricorrente secondo la quale, quando un nome a dominio incorpora un marchio, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altri termini genericamente riferibili a servizi o a prodotti da esso contraddistinti. Il “cuore distintivo” del nome a dominio contestato è infatti identico al “cuore distintivo” dei marchi anteriori appartenenti alla Ricorrente, trattandosi dell'elemento verbale “INTESA SANPAOLO” in associazione con il termine generico BANCO, ovvero un sinonimo del termine BANCA contenuto in alcuni marchi e domini anteriori della Ricorrente

(<https://www.treccani.it/vocabolario/banco/>: *“Banca, istituto di credito; il termine, già usato in questo senso nel sec. 14°, e poi nei secoli successivi per i cosiddetti b. pubblici (come il B. di S. Giorgio, il B. di Sant’Ambrogio, il B. di Santo Spirito), ora è generalmente limitato alle aziende di minore importanza, salvo per alcuni grandi istituti (Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, ecc.) in cui la denominazione banco è una sopravvivenza storica”*).

L'Esperto ritiene, pertanto, che il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con il dominio oggetto della presente procedura sia verificato.

b) **Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato**

A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento Dispute, *“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 ad usare il nome a dominio od 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 a*

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”.

Si è già osservato come, nel caso di specie, la Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare di aver un titolo o interesse legittimo al nome a dominio oggetto di opposizione, non vi abbia provveduto.

Alla luce della documentazione depositata e delle personali conoscenze dell'Esperto, non risultano circostanze che inducano a ritenere che la Resistente Delta Adv Srls possa vantare un titolo o interesse legittimo al nome a dominio oggetto di opposizione, con la conseguenza che si deve ritenere soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento Dispute.

c) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute nel ccTLD “it” stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento Dispute nel ccTLD “it” individua in via preventiva ed esemplificativa alcune circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dalla resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dalla resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) la circostanza che, 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 oppure con il nome di un ente pubblico;

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Nel caso in esame, l'Esperto ritiene di aderire alla tesi sostenuta dalla Ricorrente secondo cui la registrazione del dominio BANCOINTESASANPAOLO.IT integri una fattispecie di *typosquatting*, ovvero che la stessa sia avvenuta al fine di attirare traffico da parte degli utenti che, intendendo raggiungere il sito collegato al dominio BANCAINTESASANPAOLO.IT della Ricorrente, per un errore mnemonico o di digitazione finiscono invece su pagine collegate al dominio della Resistente.

Anche in considerazione della natura dei servizi offerti dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., e del rischio che per il tramite del dominio contestato si possano addirittura attuare pratiche di *phishing*, l'Esperto ritiene quindi del tutto condivisibile la tesi della Ricorrente secondo cui si tratti di una registrazione in mala fede ai sensi dell'art. 3.7, lettere a) e/o d) del Regolamento Dispute.

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto anche il requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "bancointesanpaolo.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 Milano, 21 gennaio 2021.

Il Collegio Unipersonale,

Alessio Carova

