



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 5/2019 promossa da

Intesa Sanpaolo SpA, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156

- Ricorrente -

CONTRO

**ITtrust Domain Services LTD, Trading Office - 20 Harcourt Street #102 - D02
H364 - Dublin (IE)**

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: intesasanpaolobank.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-17.04.2019: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “intensasanpaolobank.it”;

-18.04.2019: il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

-12.07.2019: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail 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 “intensasanpaolobank.it”, attualmente assegnato alla ITtrust Domain Services LTD.

-15.07.2019: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

-16.07.2019: il Registro confermava i dati del resistente;

-19.07.2018: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l'indirizzo confermato dal Registro.it.

-20.09.2019: non avendo ricevuto prova della ricezione del plico e dell'allegata documentazione da parte della resistente ed essendo trascorsi due mesi dalla spedizione, MFSD comunicava che, a norma dell'art. 4.4, comma 1, del regolamento Dispute, avrebbe provveduto a rinviare il ricorso e l'allegata documentazione a mezzo di corriere;

- 30.09.2019: MFSD inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo corriere alla Resistente;

15.10.2019: tornava al mittente il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo del resistente risultava sconosciuto all'indirizzo in possesso al Registro.it. Dalla comunicazione inviata dal corriere emergeva che lo stesso aveva tentato la consegna della raccomandata in data 08 ottobre 2019, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell'art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;

-15.10.2019: MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti il tentato recapito avvenuto l'8.10.2019 e la scadenza del termine per presentare l'eventuale replica;

-14.11.2019: verificato il mancato deposito della replica da parte della Resistente, MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv.

Angelica Lodigiani, 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

La Ricorrente è una società nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A.. La Ricorrente è attualmente uno dei maggiori gruppi bancari europei, con una capitalizzazione di mercato di oltre 33 miliardi di Euro e leader in Italia nei settori *retail*, *corporate* e *wealth management*. La Ricorrente opera su tutto il territorio nazionale attraverso 4.100 filiali ed offre i propri servizi a circa 11,8 milioni di clienti, con una quota di mercato non inferiore al 16%. La Ricorrente è anche presente nei Paesi del Centro-Est Europa, nel Medio Oriente ed in Nord Africa, con 7,3 milioni di clienti e circa 1.100 filiali in 12 paesi. Inoltre, la Ricorrente vanta una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela *corporate*, estesa a 25 paesi, in particolare nel bacino del Mediterraneo, negli Stati Uniti, in Russia, Cina ed India.

La Ricorrente è titolare di numerosi marchi INTESA e INTESA SAN PAOLO, tra i quali i seguenti:

- marchio INTESA, registrazione internazionale n. 793367 del 4 settembre 2002, per servizi della classe 42;
- marchio INTESA, registrazione dell'Unione Europea n. 12247979, con effetti dal 2013, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- marchio INTESA SANPAOLO, registrazione internazionale n. 920896 del 7 marzo 2007, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- marchio INTESA SANPAOLO, registrazione dell'Unione Europea n. 5301999, con effetti dal 2006, per servizi delle classi 35, 36 e 38;
- marchio BANCA INTESA SANPAOLO, registrazione dell'Unione Europea n. 5302377, con effetti dal 2006, per servizi delle classi 35, 36 e 38.

La Ricorrente è altresì titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni "intesa" ed "intesa sanpaolo", collegati al sito web del gruppo Intesa SanPaolo (www.intesasanpaolo.com), quali a titolo esemplificativo, <intesa.com>, <intesa.org>, <intesa.info>, <intesa.biz>, <intesasanpaolo.com>, <intesasanpaolo.eu>, <intesasanpaolo.info>, <intesasanpaolo.biz>, <intesasanpaolo.net>, <intesasanpaolo.org>.

Il nome a dominio oggetto di odierna contestazione è stato registrato il 16 marzo 2019 e conduce ad una parking page contenente vari link a siti di natura bancaria e finanziaria, appartenenti anche a soggetti che operano in concorrenza con la Ricorrente.

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*”.

L'Esperto della odierna procedura ritiene che il nome a dominio <intensasanpaolobank.com> è tale da indurre in confusione con i marchi anteriori della Ricorrente ed in particolare con il noto marchio INTESA SANPAOLO. Infatti, il nome a dominio in questione, si distingue rispetto a tale marchio, solo per l'aggiunta di una seconda lettera “n” nella parola “intensa” e della parola “bank” dopo l'elemento “sanpaolo”.

La prima minima differenziazione, rientra nel classico caso di *typosquatting*, vale a dire, nella registrazione di nomi a dominio contenenti palesi errori di battitura (come la sostituzione di una o più lettere con altre, spesso limitrofe a quella corretta sulla tastiera del PC, o da aggiunta o cancellazione di lettere presenti nel marchio originario). La pratica del *typosquatting* viene utilizzata proprio per indurre in confusione l'utente Internet, allorquando cerca un determinato marchio su Internet.

L'aggiunta della parola “bank”, invece, non fa altro che aumentare la confusione con i marchi della Ricorrente, in quanto si riferisce in maniera chiara ed evidente, anche per un utente non esperto della lingua inglese, all'attività svolta dalla Ricorrente stessa.

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

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

Ai sensi del citato 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 tenuta a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

Ad avviso della scrivente, quindi, non appare provata la circostanza di cui al punto h dell’art.3.6 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 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 individua in via preventiva delle 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 vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o 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 creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'Esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

In relazione al primo requisito, l'Esperto ritiene che la Resistente abbia registrato il nome a dominio <intensasanpaolobank.it> in malafede, data la tipologia di nome a dominio e l'elevato carattere distintivo intrinseco del marchio INTESA SANPAOLO (si tratta infatti di un nome di fantasia, per nulla connesso ai servizi bancari che la Ricorrente offre), oltre che, naturalmente, la sua rinomanza, acquisita ben prima della registrazione del nome a dominio *de quo*.

Il nome a dominio <intensasanpaolobank.it> contiene, evidentemente, sia un *typosquatting* - con la sostituzione del marchio INTESA con la parola, pressoché identica "intensa" - sia il termine "*bank*", evidente richiamo all'attività della Ricorrente. Non vi può dunque essere alcun dubbio circa il fatto che la Resistente fosse ben a conoscenza dei marchi e dell'attività della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio oggetto della odierna procedura. Nonostante i diritti della Ricorrente, la Resistente ha deciso di procedere comunque con la registrazione di un nome a dominio sul quale non poteva vantare alcun diritto.

Circa l'uso del nome a dominio in malafede, occorre ricordare che la Ricorrente ha dimostrato che il nome a dominio <intensasanpaolobank.it> conduceva, all'atto della stesura del Ricorso, ad una parking page contenente vari link riconducenti a soggetti che operano servizi bancari e finanziari in concorrenza con quelli offerti dalla Ricorrente. Inoltre, la Ricorrente ha tentato di risolvere il conflitto tra i propri marchi anteriori ed il nome a dominio contestato, richiedendone il trasferimento volontario, attraverso l'invio di una lettera di diffida, alla quale la Resistente non ha risposto.

L'Esperto ritiene che le due circostanze sopra delineate, unitamente alla rinomanza dei marchi della Ricorrente, siano sufficienti a dimostrare che il nome a dominio <intensasanpaolobank.it> sia stato registrato con il chiaro intento di attrarre, a scopo di lucro, utenti Internet, ingenerando la probabilità di confusione con i marchi della Ricorrente. Infatti, dai link rilevati, è altamente probabile che la Resistente ricavi dei proventi, ogni volta che l'utente clicchi sugli stessi. Il fatto poi che tali link sponsorizzino attività di soggetti che operano in concorrenza con la Ricorrente può rappresentare un ulteriore motivo di aggravio per la stessa, in quanto gli utenti Internet, alla ricerca dei marchi e delle attività della Ricorrente, sono dirottati verso altri operatori, bancari e finanziari, potendo in questo modo danneggiare le attività della Ricorrente a favore di soggetti concorrenti.

Il fatto poi che la Resistente abbia ommesso di fornire una qualsiasi risposta alle richieste della Ricorrente, nonostante fosse stata resa espressamente edotta della gravità del proprio operato, dimostra, ulteriormente, la deliberata volontà della Resistente di trarre vantaggio dalla rinomanza dei marchi della Ricorrente anche a costo di danneggiarne l'attività.

Valutato quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo 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 da da Intesa SanPaolo S.p.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <intensasanpaolobank.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 Roma, il 2 dicembre 2019

Il Collegio Unipersonale



Avv. Angelica Lodigiani