



**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 3/2021 promossa da

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**Euro DNS S.A.**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINI CONTESTATI: montepaschisiena.it, montepaschi-siena.it, montepaschidisiena.it**

**ESPERTO DESIGNATO: Avv. Luca M. Geoni**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-11.01.2021:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione dei nomi a dominio “montepaschisiena.it, montepaschi-siena.it, montepaschidisiena.it”;

**-26.04.2021:** 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 dei nomi a dominio “montepaschisiena.it, montepaschi-siena.it, montepaschidisiena.it”, attualmente assegnati alla Euro DNS S.A..

**-26.04.2021:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto. MFSD verificava i dati dei nomi a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged-serverDeleteProhibited”).

**-27.04.2021:** il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;

**-27.04.2021:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, inviava i medesimi alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, che veniva ritirata in data **30.04.2021**.

**-8.06.2021:** MFSD, scaduti i termini per il deposito della replica senza che il Registrante si sia attivata in tal senso, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Luca M.Geoni, che in data **9.06.2021** accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l’allegata documentazione.

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente (nel seguito anche MPS) è una tra le banche più importanti e note d’Italia e ricorda di essere anche tra le prime società ultrasecolari del mondo ancora in attività, essendo stata costituita in epoca rinascimentale, ossia nel 1472: la Ricorrente sostiene di essere la più antica banca del mondo ancora in attività. Un ampio numero di filiali e attività di rilievo nelle cronache economiche italiane di ieri e di oggi rendono il suo nome ben noto al pubblico nazionale; la Ricorrente, peraltro, ricorda di essere anche attiva all’estero: la mappa presente nel sito [gruppomps.it](http://gruppomps.it) – aggiornata al Febbraio 2021 individua molte sedi estere.

La Ricorrente afferma che la tutela di una sì nota denominazione sociale è stata rafforzata da decenni con opportune registrazioni di Marchio, tra le quali ricorda quelle che ritiene più pertinenti tra le numerose possedute, ossia:

- **marchio italiano** reg. n. 0000814005 “Monte dei Paschi di Siena dal 1472”, depositato il 5 dicembre 1997 per servizi in classe 36 (allegato 4 del reclamo) e ss. rinnovi;
- **marchio italiano** reg n. 0000914821 “MONTE PASCHI”, depositato in data 6 giugno 2000 per servizi in classe 36 (allegato 5 del reclamo ) e ss. rinnovi;
- **marchio dell’Unione Europea** n. 002044675 , depositato in data 9 gennaio 2001 per prodotti e servizi in numerose classi merceologiche (allegato 6 del reclamo).

Segue l’elenco di alcuni tra i numerosi Nomi a **Dominio (DN) da essa registrati:**

- Montedeipaschidisiena.com (registrato il 9 luglio 2001);
- Montedeipaschidisiena.it (registrato il 9 luglio 2001);
- Montedeipaschi.com (registrato il 14 aprile 1998);
- **Montedeipaschi.it (registrato il 23 aprile 2008);**
- Montedeipaschi.mobi (registrato il 18 giugno 2010);
- Montedeipaschi.org (registrato il 6 luglio 2010);

Illustrate le basi delle proprie pretese, la Ricorrente passa ad illustrare i DN della Resistente EuroDNS, società lussemburghese, che sono:

- **www.montepaschisiena.it,**
- **www.montepaschi-siena.it,**
- www.montepaschidisiena.it.**

i quali essendo identici o simili ai marchi e DN della Ricorrente, secondo la medesima, ne legittimano il ricorso.

La mancanza di legittimazione di Euro DNS a possedere tali domini è dedotta dal fatto che la Resistente non risulterebbe avere attività né diritti od interessi che ne giustificano il possesso.

La malafede nella registrazione e nel mantenimento dei tre DN contestati è dedotta per il fatto che essi puntano, mediante re-direct, ad una stessa pagina web che presenta un’offerta di servizi bancari e finanziari – quindi analoghi a quelli della Ricorrente - che in ultima analisi risultano fittizi: infatti, i link presenti sulla pagina web (che ovviamente non rimandano a siti internet riferibili alla Richiedente) non consentono affatto di accedere ai servizi promessi.

Ergo, La Ricorrente deduce che o i DN sono stati registrati allo scopo di impedire ad essa stessa di registrarli, oppure allo scopo di trarre indebito vantaggio dalla notorietà

della medesima e creando confusione che le sue privative relative al Marchio MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Resistente non ha depositato comunicazioni in propria difesa ed a sostegno della legittimità del possesso dei DN contestati.

@ @ @ @ @

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **Si ritiene legittimo il Ricorso**

##### **a) identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. 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”*.

Posto che da secoli la banca senese è identificata dalla denominazione sociale e dal marchio, poi registrato, costituiti dalla componente verbale distintiva MONTE DEI PASCHI, appare di tutta evidenza che i DN contestati:

-www.montepaschisiena.it, creato il 28.02.2010

- www.montepaschi-siena.it, creato 13.02.2011

-www.montepaschidisiena.it. creato il 12.12.2006,

i quali riprendono non solo gli elementi distintivi del marchio MONTE e PASCHI, ma anche la città toscana ove la nota banca ha sede, sono sia identici, sia confondibili con i segni distintivi e marchi registrati della Ricorrente. L'Estensione “.it”, , pur non rientrando nella valutazione di stretta confondibilità tra i segni, facilita ancor di più il rischio che l'utente di internet riconduca alla Ricorrente questi domini, essendo la banca una società italiana

L'antiorità dei diritti della banca senese è confermata dalle date di deposito delle registrazioni citate, la più vecchia delle quali risale al 1997, mentre i domini de quibus risalgono a date ben posteriori, come indicate sopra. Pertanto, nel presente caso l'Esperto ritiene provata la identità e la confondibilità dei DN contestati con i Marchi registrati di cui la Ricorrente ha provato la proprietà.

L'Esperto ritiene quindi verificata la condizione ex articolo 3.6 primo comma, lettera a) del Regolamento (primo requisito).

- b) **Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato**
- c) In base al combinato disposto dell'articolo 3.6, primo comma, lettera b) e dell'articolo
- d) 3.6 secondo comma del Reg.Ris. Dispute, il nome a dominio deve essere trasferito a meno che il Resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. 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, il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.
- Valutato quanto sopra, l' Esperto ritiene soddisfatto anche il requisito ex articolo 3.6 primo comma, lettera b) del Regolamento (secondo requisito).
- e) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**
- L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia la registrazione l' uso del nome a dominio in mala fede.
- Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" 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 trame 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.

Nel caso specifico, abbiamo visto che la Resistente non risulta avere motivi legittimi per registrare a proprio nome dei DN che corrispondono e si confondono con i segni distintivi registrati dalla Ricorrente

Si consideri poi che la Ricorrente MPS non possiede come marchio e denominazione una espressione banale e suggestiva (come potrebbe essere “banca centrale” “istituto bancario e finanziario” ma un nome significativamente distintivo come MONTE DEI PASCHI, derivante da espressioni toscane rinascimentali, non certo facenti parte della normale conoscenza della lingua italiana da parte di un Registrante lussemburghese qual è la Resistente. L' Esperto ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato il nome a dominio contestato in mala fede perché è inverosimile che sia stata scelta casualmente dal Resistente la combinazione fantasiosa dei termini MONTE PASCHI con l'aggiunta del nome della città in cui MPS ha sede. Appare invece estremamente probabile che la scelta sia ricaduta su un nome a dominio identico ad un marchio già ampiamente utilizzato e notorio presso i consumatori. Pertanto, l' Esperto ritiene che si tratti di un evidente caso di registrazione in malafede; (vedi, tra i tanti, KitApps, Inc., dba Attendify v. Paddy Nay, WIPO Caso No. D2019- 0535; The Gap, Inc. v. Deng Youqian, WIPO Caso No. D2009-0113 ; SembCorp Industries Limited v. Hu Huan Xin, WIPO Caso No. D2001-1092; Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., WIPO Caso No. D2000-0163).

Circa il mantenimento in malafede, si noti che:

. Nel whois relativo al DN. Montepaschisiena.it depositato dalla Ricorrente si nota la seguente dicitura:

*-www.montepaschisiena.it, is for sale! This domain is listed for sale at one of our partner sites for \$1092 (= il DN è in vendita! Questo DN è indicato in vendita nel sito di uno dei nostri partner per [il corrispettivo] di \$ 1092):*

che è un indizio del fatto che uno degli scopi della registrazione di questo DN sia la mera vendita di esso per lucrare sulla sua notorietà.

Inoltre, la Ricorrente ha fatto notare che i tre Dn convergono su un'unica pagina nella quale si nota come gli stessi siano utilizzati per l'offerta di presunti servizi bancari (conto corrente online, banca online, conto bancario online, finanziamenti online, aprire un conto bancario online), e cioè i servizi per i quali da ormai 500 anni la Richiedente è famosa in Italia e nel mondo.

È quindi evidente che alla base della scelta del nome a dominio da parte del Registrant vi è l'intento di trarre vantaggio dalla indiscutibile notorietà della Richiedente e dei suoi marchi affinché l'utente che arrivasse a navigare su questa pagina – fuorviato dai DN contestati – clicchi su una delle voci sopra riportate, per finire o presso fornitori di servizi diversi da MPS, o in pagine non funzionanti: nell'uno e nell'altro caso con danno all'immagine ed all'attività di MPS. Ma questo porta anche un immediato vantaggio economico alla Resistente, per via del sistema di remunerazione "pay per click". Ad avviso dell'Esperto tale forma di utilizzo non costituisce l'uso naturale di un DN, che è quella di sostenere (direttamente o tramite re-direct) un sito corrispondente all'attività propria del Registrante, ma una soluzione indefinitamente provvisoria che, ha il mero scopo di garantire al Registrante un minimo di introito derivante dal meccanismo pay per click, a copertura delle spese di registrazione e rinnovo del DN: questo, in attesa di poter monetizzare in modo più cospicuo il DN, mediante la cessione a qualcuno che ne dimostri interesse. In sostanza è la forma che rende remunerativo il mancato utilizzo del DN. L'attività "pay per click", che continua tuttora, è stata ritenuta configurare una ipotesi di passive holding, che pacificamente costituisce circostanza indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (cfr., ad esempio, decisioni MFSD incominggardaland.it; CRDD subitopronto.it; Brasilia.it).

In ragione di quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento (terzo requisito).

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, conseguentemente, dispone il trasferimento (riassegnazione) dei nomi a dominio:

- www.montepaschisiena.it,
- www.montepaschi-siena.it,
- www.montepaschidisiena.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, il 15 Giugno 2021

Il Collegio Unipersonale

Avv. Luca M. Geoni

