



**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 2/2018 promossa da

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

- Ricorrente -

**CONTRO**

**Salvatore Nazzaro, in Cinisello Balsamo (MI), via Luigi Pecchenini n. 1**

- Resistente -

\* \* \* \* \*

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

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Angelica Lodigiani

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 05.04.2018:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “intesasp.it”;
- 10.04.2018:** il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 12.07.2018:** 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 “intesasp.it”, attualmente assegnato al sig. Salvatore Nazzaro.
- 13.07.2018:** 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”).
- **16.07.2018:** MFSD riceveva il plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione;
- **16.04.2018:** il Registro confermava i dati del resistente;
- 20.07.2018:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. al Resistente, presso l’indirizzo confermato dal Registro.it.
- 03.08.2018:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo del resistente risultava sconosciuto all’indirizzo in possesso al Registro.it. Dall’esame del plico si verificava che il postino aveva tentato la consegna della raccomandata in data 24 luglio 2018, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento Dispute;
- 03.08.2018:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione era tornato al mittente perché il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo indicato e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata al momento del tentato recapito avvenuto il 24.07.2018, comunicando nel contempo la scadenza del termine per presentare l’eventuale replica;
- 03.09.2018:** 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 41,9 miliardi di Euro e leader in Italia nei settori *retail*, *corporate* e *wealth management*. La Ricorrente opera su tutto il territorio nazionale attraverso 4.600 filiali ed offre i propri servizi a circa 12 milioni di utenti, con una quota di mercato del 17%. La Ricorrente è anche presente nei Paesi del Centro-Est Europa, nel Medio Oriente ed in Nord Africa, con 7,7 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 dell'Unione Europea n. 2803773, con effetti dal 2002, per servizi della classe 36;
- marchio INTESA, registrazione dell'Unione Europea n. 3105277, con effetti dal 2003, per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- marchio INTESA, registrazione italiana n. 873777, con effetti dal 2002, per servizi della classe 36;
- marchio INTESA SAN PAOLO, registrazione internazionale n. 920896 del 7 marzo 2007, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- marchio INTESA SAN PAOLO, registrazione dell'Unione Europea n. 5301999, 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, quali a titolo esemplificativo, <intesa.com>, <intesa.org>, <intesa.info>, <intesa.biz>, <intesasanpaolo.com>, <intesasanpaolo.eu>, ecc.

Il nome a dominio oggetto di odierna contestazione è registrato dal 10 marzo 2018 e non conduce ad alcun sito attivo.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 3.6 del Regolamento Dispute, la Ricorrente afferma quanto segue:

- il nome a dominio <intesasp.it> è pressoché identico ai marchi e nomi a dominio della Ricorrente e tale da ingenerare confusione con gli stessi, posto che si compone del

marchio INTESA, seguito dalle lettere “SP”, chiaramente riferite alla parola “SanPaolo”;

- il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato in quanto non è comunemente conosciuto con il nome “intesp”. Inoltre, il nome a dominio <intesp.it> non è utilizzato in buona fede per una offerta al pubblico di beni;

- il Resistente detiene il nome a dominio <intesp.it> in malafede in quanto è confondibile con i marchi e i nomi a dominio della Ricorrente ed il fatto che non conduca ad un sito attivo, unito alla mancanza di un interesse legittimo, lascia presumere che esso sia stato registrato per rivenderlo al legittimo titolare. Inoltre, il nome a dominio <intesp.it> è un “(...) *nome di un ente pubblico o privato per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio ed il nome di dominio registrato*”. Tale circostanza è da considerarsi prova della registrazione e dell’uso in malafede ex Art. 3.7(e) del Regolamento Dispute.

### **ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE**

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

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

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

L’art. 3.6.(a) del Regolamento Dispute 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, il nome a dominio contestato è senz’altro da considerarsi confondibile con i marchi INTESA ed INTESA SANPAOLO della Ricorrente. Infatti, tale nome a dominio include integralmente il marchio INTESA, seguito dalle lettere “SP” che, laddove associate alla dicitura “Intesa”, non possono che ingenerare una immediata associazione con la porzione “SANPAOLO” del marchio e della denominazione della Ricorrente.

Si ritiene pertanto che la Ricorrente abbia provato la prima circostanza di cui all’art. 3.6.(a) del Regolamento Dispute.

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

In virtù dell'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 il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

Ad avviso della scrivente, quindi, non appare provata la circostanza di cui alla lettera b) dell'art.3.6 del Regolamento Dispute.

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

In relazione alla registrazione ed uso in malafede del nome a dominio <intesasp.it>, si osserva quanto segue.

Il presente Collegio non ritiene plausibile che al momento della registrazione del nome a dominio <intesasp.it> il Resistente non fosse a conoscenza dell'attività e dei marchi della Ricorrente. Infatti, da un lato, tali marchi godono di elevata rinomanza quantomeno sul territorio nazionale ed il Resistente è di nazionalità o comunque è domiciliato in Italia (posto che all'atto della registrazione ha fornito un indirizzo italiano). Dall'altro lato, il nome a dominio <intesasp.it> si compone della dicitura “Intesa” seguita dalle lettere “sp”, chiaro riferimento alla Ricorrente e alla sua attività.

Si osservi inoltre che il fatto che il nome a dominio *de quo* non sia attualmente in uso non è di per sé ostacolo al fatto che tale “detenzione passiva” possa essere considerata equivalente ad un uso in malafede. Tale circostanza è stata più volte confermata in precedenti decisioni rese da Esperti nell'ambito di procedure di riassegnazione. Anche nel caso di specie, considerando che il nome a dominio <intesasp.it> è altamente confondibile con i marchi della Ricorrente, che tale nome a dominio non è utilizzato in relazione ad una offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi e che non sembrano sussistere le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, la “detenzione passiva” del nome a dominio <intesasp.it> può e deve essere considerata equivalente ad un uso in malafede.

Appare infatti altamente probabile che il nome a dominio contestato sia stato registrato dal Resistente allo scopo di trarne un indebito profitto, vuoi per cederlo a titolo oneroso alla Ricorrente, vuoi per altre attività speculative nei confronti degli utenti Internet. In sostanza, non solo la detenzione passiva del nome a dominio *de quo* è illegittima ed in malafede, ma lo sarebbe anche qualsiasi altro reale utilizzo dello stesso.

Si noti peraltro che il Whois di riferimento del nome a dominio contestato riporta come indirizzo di posta elettronica del Resistente il seguente: “postmaster@unicredit3d.it”. Tale indirizzo include un altro marchio molto noto nel settore bancario: UNICREDIT. Ciò appare agli occhi dell’Esperto, una ulteriore conferma del fatto che il Resistente abbia registrato il nome a dominio <intesasp.it> e lo detenga attualmente con il precipuo scopo di utilizzarlo in maniera ingannevole e pertanto in palese malafede.

Infine, si rileva come dagli atti del procedimento in oggetto risulti che l’indirizzo fornito dal Resistente all’atto della registrazione del nome a dominio non sia corretto. Tale circostanza rappresenta un ulteriore indicazione della malafede del Ricorrente.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il presente Collegio ritiene che anche il requisito della malafede di cui all’art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute sia soddisfatto.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminati e valutati 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 <intesasp.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, 19 settembre 2018

Il Collegio Unipersonale



Avv. Angelica Lodigiani.