



**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 9/2019 promossa da

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

- Ricorrente -

**CONTRO**

**Brainpool Media Ltd con sede in B1 Business Centre, Suite 206 Davyfield Road  
BB1 2QY Blackburn Lancashire (GB)**

- Resistente -

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** www-bancaintesa.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Agata Sobol

**SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

**-24.05.2019:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “www-bancaintesa.it”;

**-30.05.2019:** il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

**-11.09.2019:** 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 “www-bancaintesa.it”, attualmente assegnato alla Brainpool Media LTD.

**-12.09.2019:** 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”).

**-13.09.2019:** il Registro confermava i dati del resistente;

**-16.09.2019:** 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.

**-18.11.2019:** 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;

- **19.11.2019:** MFSD inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo corriere alla Resistente;

**-28.11.2019:** tornava al mittente il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo del resistente risultava trasferito dall'indirizzo in possesso al Registro.it. Dalla comunicazione inviata dal corriere emergeva che lo stesso aveva tentato la consegna della raccomandata in data 20 novembre 2019, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell'art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;

**-28.11.2019:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti il tentato recapito avvenuto il 20.11.2019 e la scadenza del termine per presentare l'eventuale replica;

- **30.12.2019:** verificato il mancato deposito della replica da parte della Resistente, MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Agata Sobol, 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 Intesa Sanpaolo S.p.A. afferma essere una società nata nel 2007 dalla fusione tra due istituti bancari: “Banca Intesa S.p.A.” e “Sanpaolo IMI S.p.A.”. Afferma di essere uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 53 miliardi di Euro e circa 4.800 filiali solo in Italia, nonché di essere

presente nei paesi del Centro Est Europa, Nord Africa e Medio Oriente con 1.100 filiali in dodici paesi.

La Ricorrente asserisce, di essere titolare di varie registrazioni di marchio valide sul territorio italiano, tra cui in particolare:

- registrazione di marchio internazionale “INTESA” n. 1032908 concessa il 18.12.2009 (debitamente rinnovata) per le classi 9, 16, 35, 36, 41, 42 e 45 basata su domanda italiana MI2009C009355 depositata il 25.9.2009;
- registrazione di marchio internazionale “INTESA” n. 793367 concessa il 04.09.2002 (debitamente rinnovata) per la classe 36 basata su domanda italiana MI2009C008221 depositata il 12.8.2002;
- registrazione di marchio dell’Unione Europea “INTESA” n. 3105277, depositata il 21.03.2003 e concessa il 13.2.2009 (debitamente rinnovata) per le classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

Della sussistenza e della efficacia delle suddette registrazioni di marchio la Ricorrente fornisce adeguata prova documentale producendo i certificati di registrazione di ognuno di essi.

La Ricorrente afferma, inoltre, di essere titolare di numerosi nomi a dominio costituiti dagli elementi verbali “INTESA” e “BANCA INTESA” tra i quali: intesa.com, intesa.org, intesa.info, intesa.biz, bancaintesa.it, bancaintesa.net, bancaintesa.com, bancaintesa.eu, bancaintesa.biz e bancaintesa.org.

In merito al presente procedimento, la Ricorrente contesta l’avvenuta registrazione, in data 23 febbraio 2011, del nome a dominio “www-bancaintesa.it” da parte della società Brainpool Media Ltd.

Fatte queste premesse, la Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è pressoché identico ai marchi anteriori di sua titolarità nonché ai propri domini. Afferma, ancora, che la resistente non è comunemente conosciuta con il nome “www-bancaintesa” né è titolare di alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio in questione.

Inoltre, asserisce la Ricorrente che non vi sarebbe nessuna evidenza di un uso legittimo o in buona fede del dominio contestato, poiché il dominio contestato sarebbe collegato ad una pagina web in cui vengono pubblicizzati servizi finanziari e bancari.

Infine, la Ricorrente rende noto di aver fatto precedere il presente procedimento da una diffida indirizzata alla titolare del dominio contestato, rimasta priva di riscontro.

In considerazione di ciò e sulla base anche della notorietà dei marchi di Intesa Sanpaolo S.p.A. sul territorio nazionale, la Ricorrente sostiene che la Resistente avrebbe registrato il nome a dominio contestato in malafede e ne chiede il trasferimento a proprio nome.

## ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

Il reclamo è stato notificato alla Resistente:

- per il tramite di raccomandata a/r (per la quale non è stata ricevuta prova della ricezione del plico);

- per il tramite di corriere, a norma del primo comma dell'art. 4.4 del Reg. Ris. Dispute.

Poiché dai tentativi di consegna è risultato che la Resistente non avesse più sede presso l'indirizzo comunicato al Registro.it si è proceduto applicando la norma di cui all'art. 4.4 lett. c) Reg. Ris. Dispute per cui il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio nel momento in cui *“non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro”* all'atto del tentativo della consegna del plico contenente il reclamo.

In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che la Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio – e in assenza di una replica della Resistente 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 Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it” stabilisce che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente possa essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua idoneità ad indurre in confusione con un *“marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”*.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha affermato e debitamente dimostrato di essere titolare di almeno tre marchi registrati, anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, in parte identici al dominio contestato e in parte simili ed idonei a creare rischio di confusione.

In particolare, il dominio contestato “www-bancaintesa.it” contiene l'espressione “banca intesa” e questo lo rende quasi identico alla totalità dei marchi azionati nel presente procedimento (coincidendo in maniera esatta la parola distintiva “intesa”) e a molti dei nomi a dominio di titolarità della Ricorrente. Gli unici elementi di differenziazione, infatti, sono costituiti dalle tre lettere “www” e da un trattino anteposti all'espressione “banca intesa”, elementi che costituiscono una aggiunta assolutamente irrilevante nella valutazione del dominio. Il trattino è un elemento di uso comune nei nomi a dominio così come le tre lettere “www” (acronimo di Word Wide Web). Questi elementi, pertanto, non possono dirsi rilevanti nell'esame del dominio contestato che

rimane del tutto confondibile con la parte distintiva dei segni della Ricorrente. A questo proposito si richiama un noto precedente del tutto analogo, relativo al nome a dominio contestato (e poi riassegnato) “www-sony.it”: *“Essendo le tre lettere “www” (acronimo world wide web) comunemente utilizzate negli indirizzi internet per identificare i computer su cui sono ospitate le pagine web, il “nucleo” caratterizzante il nome a dominio in contestazione va identificato nella parola “sony”, che corrisponde esattamente alla denominazione sociale della ricorrente Sony s.p.a., nonché ai marchi registrati dalle due ricorrenti. Come tale, il nome a dominio www-sony.it suggerisce all’utente medio di internet che esso corrisponda al sito web della SONY”* cfr. wwwsony.it – CRDD -Saggio Fogliani – 10/06/04. E ancora, un precedente analogo: *“Tenendo presente che le tre lettere “www” sono parole di uso comune per indicare il world wide web (tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, ai fini della nostra indagine può, quindi, dirsi che l’aggiunta delle tre “w” alla sigla “enel” non trasforma quest’ultima in qualcosa di diverso”,* cfr. wwwenel.it – CRDD - Saggio D’Orsi – 15/03/04.

Infine, l’elemento del ccTLD “it” pur non essendo presente nei marchi della Ricorrente è un elemento necessitato di tutti i nomi a dominio registrati con tale estensione e non risulta quindi, in alcun modo, distintivo del nome a dominio. Per queste ragioni, l’unico elemento distintivo del dominio contestato deve considerarsi l’espressione “banca intesa”.

A ciò Intesa Sanpaolo S.p.A. aggiunge un richiamo ad una pronuncia della Camera Arbitrale di Milano di cui è stata protagonista, per dare prova della notorietà dei propri segni: *“La notorietà della Ricorrente e la sua capillare presenza sul territorio nazionale ed estero ... rendono inverosimile ritenere che il Resistente non conoscesse la Ricorrente all’epoca in cui ha registrato i nomi a dominio contestati”* (decisione del 21.1.2013).

A ulteriore riprova della propria notorietà, inoltre, la società Ricorrente allega copia di una brochure di presentazione della società dalla quale emerge l’ampia gamma di attività svolte dalla stessa nonché il massiccio numero di clienti, di divisioni e di filiali nel mondo. Nonostante si tratti di un documento creato dalla stessa Ricorrente, considerati i marchi azionati e in assenza di contestazioni della Resistente, si ritiene sufficiente questa produzione documentale a supporto della tesi della notorietà dei marchi stessi.

Infatti, come è noto, esistono marchi tanto famosi da rientrare processualmente nel fatto notorio, in quanto conosciuti dalla generalità dei cittadini di media cultura in un determinato contesto storico al punto da rendere superfluo in giudizio ogni ulteriore

accertamento al riguardo (si vedano in proposito *ex multis* Corte d'Appello di Firenze 2185/15, Trib. Milano 12431/12).

Il segno distintivo “banca intesa” o semplicemente “intesa” della Ricorrente appartiene senza dubbio a questa categoria di segni.

Per quanto attiene il requisito della confondibilità tra i sopracitati segni anteriori (di titolarità della Ricorrente) e il nome a dominio contestato, esso è da ritenersi sussistente dal momento che i segni sono altamente simili (in parte identici) e che i segni della Ricorrente sono da ritenersi notori.

Nel caso del nome a dominio contestato, inoltre, l'attività svolta sulla pagina ad esso collegata appare essere una attività del tutto compatibile con quella di una banca o di un istituto finanziario. Pertanto è evidente che, qualora questo dominio dovesse rimanere nella titolarità del Resistente, vi sarebbe rischio di confusione (o quanto meno di associazione) tra l'attività del Resistente e quella della Ricorrente.

Si ritiene, pertanto, che sussista il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi registrati anteriormente e azionati nella presente procedura dalla Ricorrente.

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

Il già richiamato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora “*l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*” e specifica che “*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” (2° co).*

Si è già osservato come, nel caso di specie il Registrante non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, non ha provato la sussistenza di alcun requisito di cui sopra. Dai dati a disposizione si può comunque escludere che sia provata la sussistenza del presupposto di cui *sub a)* non avendo alcuna prova che la Resistente abbia svolto qualsivoglia

attività preparatoria propedeutica alla offerta al pubblico di beni e servizi. Allo stesso modo è da escludere che sussista il requisito di cui *sub b)*, non risultando la Resistente Brainpool Media Ltd sia conosciuta con un nome corrispondente al nome a dominio registrato *www-bancaintesa*. Analogamente si esclude la sussistenza del requisito *sub c)* non essendo provato che la stessa società stia agendo tramite attività commerciali o non commerciali senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Ad avviso della scrivente, quindi, appare soddisfatta la circostanza di cui alle lett. a) b) e c) del primo comma dell'art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute, non avendo la Resistente fornito prove contrarie.

c) **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 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 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 cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad 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 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 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 trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Ricorrente, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunicatorio oppure in 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”.*

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo. 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 di specie, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi:

i- provata notorietà dei segni della Ricorrente e della Ricorrente;

ii- invio di diffida rimasta priva di riscontro;

iii- presenza di link *pay per click* sulla pagina web corrispondente al nome a dominio.

La Ricorrente, ha infatti, dato prova della propria notorietà e di quella dei suoi segni distintivi. Questa circostanza, aggiunta alla (a sua volta) comprovata capillare presenza di Intesa Sanpaolo S.p.A. sul territorio nazionale ed estero, rende altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell'attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti di privativa industriale al momento della registrazione del dominio contestato. In proposito si osserva che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, costituisce un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini, come costantemente ribadito da molteplici collegi, nazionali ed internazionali (cfr. sanpaol.it del 17.12.2009, alexturco.it del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 flowers.com, Inc. vs. Domain Admin, Abadaba SA).

A questo si aggiunga che anche laddove la Resistente non fosse stata a conoscenza della Ricorrente per via solo della sua notorietà, questa sarebbe venuta a conoscenza della sua esistenza a seguito della diffida inviata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24 giugno 2019 e rimasta priva di riscontro.

Per concludere, il nome a dominio contestato rimanda ad una pagina web in cui si trovano link c.d. "*pay per click*" che rinviano ad ulteriori e diverse pagine che hanno sempre come oggetto attività legate all'attività della Ricorrente. La registrazione di un nome a dominio identico a denominazioni e/o marchi noti appare specificamente volta ad indirizzare l'utenza internet che ricerca tali società e/o prodotti sul sito avente il



nome della nota Ricorrente, nella speranza che utenza così sviata acceda ai link sponsorizzati nella pagina web del sito, generando così profitti “*pay per click*”.

Tale attività 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, tale da fare ricondurre questa pratica nell’alveo dell’art. 3.7 lett. d) del Reg. Ris. Dispute (si vedano, ad esempio, decisioni MFSD [incomingsgardaland.it](http://incomingsgardaland.it) del 14.6.2008 e CRDD [subitopronto.it](http://subitopronto.it) del 20.12.2011).

Sembra chiara quindi l’intenzione del resistente: utilizzare il sito per guadagnare con il *pay per click* (pratica commerciale di per sé lecita quando non entra in conflitto con il diritto dei marchi e dei segni distintivi altrui) in attesa che qualcuno degli interessati faccia una congrua offerta per l’acquisto del dominio.

Da quanto sopra, e non essendovi elementi di senso contrario atti a permettere di considerare che la registrazione e l’uso del nome a dominio in contestazione sia stato fatto in buona fede, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, si ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

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 “[www-bancaintesa.it](http://www-bancaintesa.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, 17 gennaio 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Agata Sobol

