



**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 1/2018 promossa da

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

- Ricorrente -

**CONTRO**

**Rosario Favone, in Milano, via Aleramo n. 22**

- Resistente -

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** securer-intesa-sanpaolo.it.

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Agata Sobol

**SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

**-04.04.2018:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “securer-intesa-sanpaolo.it”;

**-16.04.2018:** Il Registro comunicava alla Ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

**-17.04.2018:** 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 “securer-intesa-sanpaolo.it”, attualmente assegnato al sig. Rosario Favone.

**-18.04.2018:** 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”).

**- 18.04.2018:** MFSD riceveva il plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione;

**- 19.04.2018:** il Registro confermava i dati del Resistente;

**-24.04.2018:** 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.

**-15.05.2018:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché l’indirizzo è risultato inesistente. Da informazioni reperite presso l’Ufficio Postale competente, il postino ha tentato la consegna del plico al Resistente in data **4.05.2018**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;

**-15.05.2018:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione era tornato al mittente perché l’indirizzo è inesistente e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata al momento del tentato recapito avvenuto il 04.05.2018;

**-13.06.2018:** 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 i due noti istituti bancari “Banca Intesa S.p.A.” e “Sanpaolo IMI S.p.A.” e di essere uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 53 miliardi di Euro e circa 6.000 filiali in Italia e all’estero.

La Ricorrente afferma, di essere titolare di varie registrazioni di marchio valide in territorio nazionale costituite da o contenenti le parole “intesa” e “sanpaolo”, tra cui in particolare:

- Registrazione di marchio dell’Unione Europea “INTESA” n. 2803773, depositata il 7.8.2002 e concessa il 17.11.2003 (debitamente rinnovata) per la classe 36;

- Registrazione di marchio dell'Unione Europea "INTESA" n. 3105277, depositata il 21.3.2003 e concessa il 13.2.2009 (debitamente rinnovata) per le classi 16, 35, 36, 38, 41, 42;
- Registrazione di marchio italiano "INTESA" n. 873777 depositata il 12.8.2002 e concessa il 16.8.2012 (debitamente rinnovata) per la classe 36;
- Registrazione di marchio internazionale "INTESA SANPAOLO" n. 920896 concessa il 7.3.2007 (debitamente rinnovata) per le classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 basata su domanda italiana MI2007C001160 depositata il 2.2.2007;
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea "INTESA SANPAOLO" n. 5301999, depositata il 8.9.2006 e concessa il 18.6.2007 (debitamente rinnovata) per le classi 35, 36, 38.

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 "sanpaolo", tra i quali a titolo di esempio: intesa.com; intesa.org; intesa.info; intesa.biz; intesasanpaolo.com; intesasanpaolo.eu; intesasanpaolo.info; intesasanpaolo.biz; intesasanpaolo.net; intesasanpaolo.org. Riguardo questi non viene fornita prova documentale.

Con riferimento alla presente controversia, la Ricorrente contesta l'avvenuta registrazione, in data 12.3.2018, del nome a dominio "securer-intesa-sanpaolo.it" da parte del Resistente. Ciò premesso, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia pressoché identico ai marchi antecedenti di sua titolarità. Sostiene, ancora, che il Resistente sig. Rosario Favone non è comunemente conosciuto con il nome "SECURER-INTESA-SANPAOLO" né è titolare di alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio in questione.

Non vi sarebbe inoltre nessuna evidenza di un uso legittimo o in buona fede del dominio contestato, attualmente inattivo. In considerazione di ciò e della notorietà dei marchi di Intesa Sanpaolo S.p.A. sul territorio nazionale, la Ricorrente sostiene che il Resistente avrebbe registrato il nome a dominio contestato al mero fine di rivenderlo al legittimo proprietario, in malafede.

#### **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 Risoluzione Dispute – che il Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento delle 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 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 confondibilità 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 cinque 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 "securer-intesa-sanpaolo.it" contiene le parole "intesa" e "sanpaolo" e questo lo rende estremamente simile ai segni distintivi della Ricorrente (se non identico nella parte contenente le parole "intesa" e "sanpaolo"). L'elemento del ccTLD "it" pur non essendo presente nei marchi della Ricorrente è, infatti, 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. Allo stesso modo, la parola "securer", come anche correttamente rilevato dalla Ricorrente, è un termine descrittivo dei servizi offerti dagli istituti bancari, o comunque richiama in maniera evocativa i servizi di protezione dei dati degli utenti nelle operazioni on-line. Quindi, gli unici elementi distintivi del dominio contestato devono considerarsi le parole "intesa" e "sanpaolo".

Per provare la notorietà vengono richiamati precedenti pronunce che hanno visto Intesa Sanpaolo S.p.A. protagonista: *"le parole INTESA e SANPAOLO corrispondono alle denominazioni di noti istituti di credito italiani... Considerata la pubblicità fatta all'operazione, è poco probabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del gruppo Bancario e dei diritti connessi ai segni distintivi descritti."*. A conferma, inoltre, la società Ricorrente allega copia della 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. Si tratta di un documento creato dalla stessa Ricorrente, ma visti i marchi azionati, si ritiene sufficiente questa basilare 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). I segni distintivi "intesa" e "sanpaolo" della

Ricorrente appartengono a questa categoria dei segni, soprattutto se considerati nella loro combinazione.

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

Nel caso del nome a dominio contestato, non appare esserci alcuna attività commerciale che sfrutti detti segni, dal momento che il sito risulta attualmente “in manutenzione”. Tuttavia 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.

Per completezza, si sottolinea come il nome a dominio contestato sia estremamente simile anche alla denominazione sociale della Ricorrente (Intesa Sanpaolo S.p.A.) nonché ai nomi a dominio di cui afferma di essere titolare.

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 la sussistenza del presupposto *sub b)*, non risultando il Resistente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato. Si può anche escludere la sussistenza del requisito *sub c)* non risultando che

il sig. Favone stia facendo uso commerciale o non commerciale del nome a dominio contestato.

Ad avviso della scrivente, quindi, appare soddisfatta la circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell'art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute, non avendo il resistente provato il contrario.

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 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'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:

- data la già illustrata notorietà della Ricorrente e dei suoi segni distintivi e la sua capillare presenza sul territorio nazionale ed estero nonché dei marchi contenenti le parole "intesa" e/o "sanpaolo" di sua esclusiva titolarità, appare altamente improbabile che il 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);

- il nome a dominio contestato, in secondo luogo, non rimanda ad alcun sito web attivo, risultando infatti "in manutenzione". Questa circostanza rimanda al noto fenomeno del "passive holding" o "domain parking" che costituisce, anche esso, indice di malafede. La detenzione di un nome a dominio che corrisponde all'altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione, infatti, conduce alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio contestato lo stia detenendo in danno dell'altra parte (si vedano a tal proposito le decisioni blackrock.it, skymedia.it Camera Arbitrale Milano ed esselungaspa.it MFSD).

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 del 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 "securer-intesa-sanpaolo.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 al Resistente.

Così deciso in Milano, 22 giugno 2018

Il Collegio Unipersonale

Avv. Agata Sobol  
