



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 11/2019 promossa da

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

- Ricorrente -

CONTRO

Jessica Lapiello, in Mondragone (CE), via Como 20

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: italiaintesasanpaolo.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Andrea Mascetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-26.06.2019: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “italiaintesasanpaolo.it”;

-01.07.2019: il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

-14.11.2019: 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 “italiaintesasanpaolo.it”, attualmente assegnato alla sig.ra Jessica Lapiello.

-15.11.2019: 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”).

-18.11.2019: 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.

-20.01.2020: veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte della resistente del plico. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 25 novembre 2019, data da considerarsi inizio della procedura.

-21.01.2020: verificato il mancato deposito della replica da parte della Resistente, MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Andrea Mascetti, 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 afferma di essere uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 39,3 miliardi di Euro e leader in Italia nel proprio settore di riferimento.

La Ricorrente è titolare, tra le altre, delle seguenti registrazioni di marchio:

- (i) Registrazione internazionale n. 793367 per “INTESA” concessa il 4 settembre 2002 e successivamente rinnovata, in classe 36;
- (ii) Registrazione internazionale n. 920896 per “INTESA SANPAOLO” concessa il 7 marzo 2007 e successivamente rinnovata, in classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42.

(iii) Registrazione UE n. 12247979 per “INTESA” chiesta il 23 ottobre 2013 e concessa il 5 marzo 2014, in classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;

(iv) Registrazione UE n. 5301999 per “INTESA SANPAOLO” chiesta l’8 settembre 2006 e concessa il 18 giugno 2007, successivamente rinnovata, in classi 35, 36 e 38.

Di tali titoli, la Ricorrente ha prodotto adeguata evidenza documentale.

La Ricorrente afferma altresì di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni “INTESA” e “INTESA SANPAOLO”.

Il nome a dominio contestato <italiaintesasanpaolo.it> è stato registrato il 13 giugno 2019 ed attualmente conduce ad una pagina web inattiva, in quanto bloccata dal Sistema di sicurezza di Goggle per una possibile attività di phishing.

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 Reg.Ris. 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 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*”.

Nel caso di specie, l’Esperto ritiene che il nome a dominio contestato può creare confusione con i marchi di titolarità della Ricorrente, nella specie INTESA SANPAOLO. Ed infatti, l’elemento “INTESA SAN PAOLO” è interamente contenuto nel nome a dominio contestato e tale circostanza è, secondo la maggioranza degli

Esperti nelle procedure UDRP, sufficiente per affermare la confondibilità tra il nome a dominio ed i diritti del ricorrente (si veda WIPO Overview 3.0., art. 1.7., pg. 21).

Ad avviso dell'Esperto, l'aggiunta dell'elemento geografico "ITALIA", non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione con i marchi della Ricorrente. Al contrario, tale elemento accresce il rischio di confusione visto che la Ricorrente è basata in Italia ed è uno dei maggiori istituti bancari e finanziari nazionali.

Al riguardo, l'Esperto segnala che l'aggiunta di elementi geografici è generalmente ritenuta irrilevante nella valutazione del rischio di confusione tra titoli del ricorrente e nome a dominio (se veda WIPO Overview 3.0., art. 1.8., pg. 22).

L'Esperto ritiene, pertanto, che sussiste il requisito della confondibilità tra nome a dominio contestato ed i diritti della Ricorrente.

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

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. 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 appaiono provate le circostanze di cui all'art. 3.6 del Regolamento Risoluzione Dispute.

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 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 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 trarre 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.

Per quanto concerne la registrazione in mala fede, l'Esperto ritiene che la Resistente non potesse non conoscere l'esistenza dei diritti di esclusiva sul segno distintivo "INTESA SAN PAOLO" detenuti dalla Ricorrente. Ed infatti, "INTESA SAN PAOLO" è un marchio con un carattere distintivo intrinseco elevato posto che non presenta alcun tipo di collegamento con i prodotti ed i servizi del settore finanziario e bancario. A ciò si

aggiunge che “INTESA SAN PAOLO” è un marchio noto e tale notorietà è anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato. Altra circostanza di rilievo nel valutare la registrazione in malafede è la presenza dell’elemento “ITALIA”. Come detto, la Ricorrente è un istituto bancario italiano, molto radicato nel territorio nazionale. Dunque l’inclusione di tale elemento geografico nel nome a dominio contestato è un ulteriore indice del fatto che la Resistente conoscesse i diritti di esclusiva della Ricorrente al momento della registrazione di <italiaintesasanpaolo.it>.

Per quanto riguarda l’uso in mala fede, l’Esperto osserva quanto segue.

Dalle evidenze depositate dalla Ricorrente e non contestate dalla Resistente, il nome a dominio risulta inattivo in quanto bloccato da un sistema di sicurezza di Goggle per sospetta attività di phishing. Il c.d. phishing è un tipo di truffa effettuata su internet finalizzata ad ottenere informazioni personali di un utente fingendosi un soggetto affidabile e legittimato a richiederle. Tale ipotesi di truffa, che nel caso di specie è stata allegata dalla Ricorrente, confermata da Google e non contestata dalla Resistente costituisce per l’Esperto un indice di uso in mala fede del nome a dominio contestato.

A ciò si aggiunge che la Resistente è stata destinataria di una lettera di diffida inviata dai consulenti della Ricorrente. Dalle allegazioni della Ricorrente e non smentite dalla Resistente a tale lettera di diffida non è stata data alcuna risposta.

Tali circostanze, unite alla notorietà del marchio INTESA SANPAOLO in Italia, sono sufficienti, ad avviso dell’Esperto, per concludere che il nome a dominio contestato è stato registrato e usato in mala fede.

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

P.Q.M.

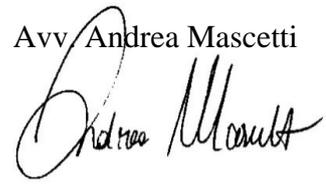
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Intesa Sanpaolo SpA e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “italiaintesasanpaolo.it” alla Ricorrente.

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, 5 febbraio 2020.

Il Collegio Unipersonale

Avv. Andrea Mascetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Mascetti", written in a cursive style.