



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 9/2023 promossa da

INTESA SANPAOLO S.P.A.

- Ricorrente -

CONTRO

MARIA ROSARIA ESPOSITO

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: INTESA-GRUPPO-ISP.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Gabriele Cartella

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-23.01.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**INTESA-GRUPPO-ISP.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **24.01.2023**.

-28.06.2023: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del 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 “**INTESA-GRUPPO-ISP.it**” attualmente assegnato a Maria Rosaria Esposito, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-28.06.2023: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Maria Rosaria Esposito Via Tagliamonte 10 80058 Torre Annunziata NA email: marco171755@gmail.com.

-4.07.2023: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc. a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

In data **7.07.2023** è stata tentata la consegna alla resistente (all’indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro), risultando la destinataria irreperibile.

Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett. c) del Reg. Ris. Disp. Con scadenza del termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica in data **11.08.2023**.

-14.08.2023: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Gabriele Cartella, che accettava l’incarico in data **17.08.2023**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A., nata nel 2007 dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., afferma di essere uno dei maggiori gruppi bancari europei, leader in Italia in tutti i settori di attività, grazie anche alla presenza di circa 3.500 filiali sul territorio nazionale e quote regionali di mercato non inferiori al 16%.

La Ricorrente, inoltre, è titolare¹ di numerosi marchi registrati e registrazioni di marchi, aventi ad oggetto le denominazioni “Intesa Sanpaolo” e “Gruppo Intesa Sanpaolo”:

- Marchio dell’Unione Europea n. 007310337 “ISP”, depositato in data 13/10/2008 e registrato in data 12/02/2010 nella Classe 36;
- Registrazione di marchio internazionale n. 793367 “INTESA”, concessa in data 04/09/2002 e debitamente rinnovata nella Classe 36;
- Registrazione di marchio internazionale n. 920896 “INTESA SANPAOLO”, concessa in data 07/03/2007 e debitamente rinnovata nelle Classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42;
- Marchio dell’Unione Europea n. 012247979 “INTESA”, depositato in data 23/10/2013 e registrato in data 05/03/2014 nelle Classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- Marchio dell’Unione Europea n. 005301999 “INTESA SANPAOLO”, depositato in data 08/09/2006 e debitamente rinnovato nelle Classi 35, 36 e 38;
- Marchio dell’Unione Europea n. 005344544 “GRUPPO INTESA SANPAOLO”, depositato in data 28/09/2006 e debitamente rinnovato nelle Classi 35, 36 e 38.

Inoltre, la Ricorrente afferma di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni “Intesa Sanpaolo” e “Gruppo Intesa Sanpaolo”, collegati al sito web del gruppo: intesasnpaolo.com, intesasnpaolo.eu, intesasnpaolo.info, intesasnpaolo.biz, intesasnpaolo.net, intesasnpaolo.org, gruppointesasnpaolo.it, gruppointesasnpaolo.com, gruppointesasnpaolo.eu, gruppointesasnpaolo.info, gruppointesasnpaolo.biz, gruppointesasnpaolo.net e gruppointesasnpaolo.org.

La Ricorrente contesta la registrazione, avvenuta in data 21/12/2022², del nome a dominio www.INTESA-GRUPPO-ISP.it, collegato ad una pagina web non attiva (asseritamente bloccata da Google per sospette attività di phishing), sostenendo che:

- il nome a dominio contestato riprodurrebbe i marchi ed i nomi a dominio della Ricorrente, risultando identico al marchio “GRUPPO INTESA SANPAOLO” con la mera sostituzione del termine “INTESA SANPAOLO” con l’acronimo “ISP” (oggetto di un marchio dell’Unione Europea in titolarità della Ricorrente) e l’aggiunta del termine “INTESA” (oggetto di più marchi/registrazioni in

¹ La Ricorrente ha fornito prova della titolarità producendo i certificati di registrazione dei marchi dell’Unione Europea ed estratti della banca dati “Madrid Monitor” del WIPO relativi alle registrazioni internazionali.

² Dunque, successivamente al deposito dei marchi della Ricorrente.

titolarità della Ricorrente, la cui rinomanza sarebbe stata riconosciuta da precedenti decisioni).

Per tali motivi, il nome a dominio contestato sarebbe confondibile con i segni distintivi della Ricorrente;

- la Resistente (Maria Rosaria Esposito) non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio, posto che essa non risulterebbe conosciuta con il nome a dominio contestato.

Il nome a dominio contestato non presenterebbe alcun collegamento dimostrabile con la Resistente.

- la Resistente non starebbe utilizzando il nome a dominio contestato in buona fede per un'offerta al pubblico di beni/servizi, ma lo deterrebbe in maniera passiva;
- pur non sussistendo perfetta identità tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi della Ricorrente, si tratterebbe di un caso di *typosquatting*;
- per tutto quanto esposto sopra, il nome a dominio contestato sarebbe stato registrato (ed utilizzato) in mala fede dalla Resistente.

Da ultimo, la Ricorrente, evidenziato (e documentato) il fatto di aver inviato alla Resistente una diffida rimasta priva di riscontro, chiede il trasferimento del nome a dominio contestato www.INTESA-GRUPPO-ISP.it.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

In data 07/07/2023 è stata tentata la notifica del reclamo alla Resistente, presso l'indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro. La Resistente è risultata irreperibile.

Ai sensi dell'art. 4.4 co. 2 lett. c) del regolamento di Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it (il Regolamento), il reclamo si considera comunque conosciuto dal resistente nel momento in cui quest'ultimo "*non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro*" al momento del tentativo di consegna. Dunque, ai sensi dell'art. 4.6 co. 1 del Regolamento, la procedura si intende iniziata in data 07/07/2023.

Non avendo la Resistente inviato alcuna replica nel termine di cui all'art. 4.4 co. 2 del Regolamento, la controversia dev'essere decisa sulla base del solo reclamo, ai sensi dell'art. 4.4 co. 5 del Regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le (non contestate) allegazioni della Ricorrente in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3.6 del Regolamento per il trasferimento dei nomi a dominio risultano fondate.

a) **Primo requisito: identità o confondibilità e diritti del Ricorrente**

L'art. 3.6 co. 1 lett. a) del Regolamento stabilisce che la Ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione con un marchio o un altro segno distintivo in sua titolarità.

La Ricorrente ha provato di essere titolare di segni distintivi, depositati e registrati/concessi in data anteriore a quella di registrazione del nome a dominio contestato, con i quali quest'ultimo è confondibile.

Il giudizio di confondibilità dev'essere condotto in via globale e sintetica (Cass. 37355/2021; conforme App. Milano, 16/07/2020, rel. Bonaretti), tenendo in considerazione (i) l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti/servizi, (ii) l'eventuale rinomanza del marchio anteriore ed il suo carattere³, nonché (iii) il livello di attenzione posto dal consumatore, al fine di verificare se sussiste un rischio di confusione.

Nel caso in esame, il giudizio di confondibilità porta a ritenere il nome a dominio contestato idoneo ad indurre in confusione.

Infatti, il nome a dominio www.INTESA-GRUPPO-ISP.it riproduce pedissequamente:

- sia la denominazione “INTESA”, oggetto del marchio dell'Unione Europea e della registrazione internazionale “INTESA”, che è stata ritenuta godere di rinomanza (a titolo esemplificativo: MFSD, decisione del 17/01/2020, www-bancaintesa.it; conforme Camera Arbitrale di Milano, decisione del 21/01/2013, itesasanpaolo.it e intesanpaol.it)⁴;
- sia l'acronimo “ISP”, oggetto del marchio dell'Unione Europea “ISP”.

³ Ad es.: debole o forte.

⁴ E che si ritiene godere di rinomanza, anche:

- in forza del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento;
- in quanto fatto notorio (Trib. Milano, sent. 3109/2020, est. Marangoni).

Ancora, il nome a dominio contiene il termine “GRUPPO”, già parte del marchio dell’Unione Europea “GRUPPO INTESA SANPAOLO”.

Alla luce dei criteri di svolgimento del giudizio di confondibilità, la mera inversione nel nome a dominio (INTESA, GRUPPO, ISP) dei termini oggetto di registrazione e con cui la Ricorrente è nota (Gruppo Intesa Sanpaolo), accompagnata dalla mera, parziale sostituzione della denominazione “INTESA SANPAOLO” con l’acronimo “ISP”⁵ non comportano il venir meno di un rischio di confusione o associazione tra i segni. Ciò a maggior ragione ove si consideri che più un marchio (in questo caso, i marchi della Ricorrente e, in particolare, i marchi costituiti dal termine “INTESA”) è forte e rinomato, più dev’essere rigorosa la valutazione in merito alla confondibilità (Camera Arbitrale di Milano, decisione del 18/01/2013, intesasanpaolo.it e wwwintesasanpaolo.it).

La confondibilità neppure viene meno per via:

- della mera separazione dei termini con “trattini”, segni ortografici di uso comune nei nomi a dominio, privi di portata differenziatrice tra i segni delle Parti;
- della presenza dei termini “www” e “.it”, elementi propri dei nomi a dominio.

Peraltro, il nome a dominio www.INTESA-GRUPPO-ISP.it riproduce in gran parte (con la mera inversione di cui si è detto sopra) alcuni dei nomi a dominio in titolarità della Ricorrente; in particolare, i nomi a dominio caratterizzati dalla presenza del termine “GRUPPOINTESASANPAOLO”.

Quanto al livello di attenzione del consumatore, si concorda con la giurisprudenza europea (Unifarco S.p.A./EUIPO, T-359/18) secondo la quale, quando un prodotto/servizio è diretto - come nel caso in esame - ad un pubblico eterogeneo, composto sia dal cd. grande pubblico, sia da professionisti, nel giudizio di confondibilità *“si deve prendere in esame la parte del pubblico di riferimento con il livello di attenzione meno elevato”*.

Alla luce di quanto esposto, **si ritiene che sussista il requisito stabilito dall’art. 3.6 co. 1 lett. a) del Regolamento, stante la confondibilità del nome a dominio contestato con i segni distintivi della Ricorrente.**

⁵ A riguardo della riproduzione dell’acronimo “ISP”, si concorda con quanto affermato in una precedente decisione resa in un’altra procedura instaurata dalla Ricorrente: *“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”* (MFSD, decisione del 19/09/2018, intesasp.it). Anche nel caso in esame, l’uso dell’acronimo “ISP”, di seguito ai termini “Intesa” e “Gruppo” non può che ingenerare nel consumatore un rischio di associazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo.

b) Secondo requisito: inesistenza di un diritto/titolo della Resistente sul nome a dominio contestato

L'art. 3.6 co. 1 lett. b) del Regolamento stabilisce che il Resistente ha diritto/titolo al nome a dominio se prova che *“1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) 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 3) 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”*.

La Resistente non ha inviato alcuna replica e, quindi, non ha fornito alcuna prova di quanto richiesto.

Alla luce di quanto esposto, **si ritiene che sussista il requisito stabilito dall'art. 3.6 co. 1 lett. b) del Regolamento, stante l'inesistenza di diritti/titoli della Resistente sul nome a dominio contestato.**

c) Terzo requisito: registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L'art. 3.6 co. 1 lett. c) del Regolamento stabilisce che il Ricorrente deve provare, anche ricorrendo alle circostanze di cui all'art. 3.7 del Regolamento⁶, che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è utilizzato in mala fede.

La Ricorrente ha affermato che:

- il nome a dominio contestato è un nome di ente pubblico o privato per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato;
- le minime differenze tra i segni delle Parti inducono a ritenere che la registrazione del nome a dominio contestato configuri un'ipotesi di *typosquatting*;
- la Resistente detiene passivamente il nome a dominio contestato;
- la rinomanza del termine “INTESA” induce a ritenere che la Resistente fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente su tale termine;

⁶ L'articolo stabilisce che il Collegio può rilevare ulteriori elementi da cui desumere la mala fede.

- la Resistente ha ignorato la lettera di diffida inviata prima dell'avvio della procedura di riassegnazione.

Le argomentazioni della Ricorrente sono fondate. Infatti, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni da parte della Resistente, stante quanto esposto dalla Ricorrente si possono considerare provati i seguenti fatti:

- la sussistenza della circostanza indicata dall'art. 3.7 co. 1 lett. e) del Regolamento;
- la sussistenza della circostanza indicata dall'art. 3.7 co. 1 lett. d) del Regolamento;
- la mera detenzione passiva del nome a dominio contestato, collegato ad una pagina web inattiva;
- la rinomanza della denominazione "INTESA", da cui discende la conoscenza da parte della Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio contestato, del fatto che la Ricorrente vantava diritti su tale termine;
- la conoscenza delle ragioni della Ricorrente in seguito al ricevimento della lettera di diffida.

Tali fatti costituiscono prova della mala fede della Resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato.

Alla luce di quanto esposto, **si ritiene che sussista il requisito stabilito dall'art. 3.6 co. 1 lett. c) del Regolamento, stante la registrazione e l'uso in mala fede del nome a dominio contestato.**

P.Q.M.

Il Collegio unipersonale nominato, esaminato il reclamo e gli allegati, accoglie il reclamo proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dispone che il nome a dominio www.INTESA-GRUPPO-ISP.it sia trasferito (riassegnato) a quest'ultima.

Manda alla Segreteria del PSRD per la pubblicazione della decisione e la comunicazione al Registro, ai Ricorrenti ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 30 agosto 2023

Il Collegio unipersonale



avv. Gabriele Cartella