



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 14/2019 promossa da

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

- Ricorrente -

CONTRO

Stefano Silva, in Milano, via Anzani n. 3

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: intesasanpaolo-corporate.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Davide Petraz

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-11.09.2019: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “intesanpaolo-corporate.it”;

-27.09.2019: il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;

-29.11.2019: 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 “intesanpaolo-corporate.it”, attualmente assegnato al sig. Stefano Silva.

-02.12.2019: 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”).

-03.12.2019: 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.

-17.02.2020: veniva recapitato presso MFSD il duplicato della cartolina di avviso ricevimento da parte del residente del plico. Dal suo esame si verificava che lo stesso era stata ricevuto in data 05 dicembre 2019, data da considerarsi inizio della procedura.

-18.02.2020: verificato il mancato deposito della replica da parte del Resistente, MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Davide Petraz, 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 SpA nel suo reclamo dichiara di essere la società nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.A. e San paolo IMI S.p.A., due delle maggiori banche italiane. La Ricorrente è, attualmente, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 39,3 miliardi di Euro e leader indiscusso in Italia in tutti i settori di attività pertinenti (retail, corporale e wealth management). Grazie alla presenza di circa 3,800 filiali sparse in modo capillare

su tutto il territorio nazionale, con quote di mercato non inferiori al 15% nella maggior parte delle regioni, la Ricorrente offre i propri servizi a circa 11,8 milioni di clienti.

La Ricorrente è presente anche nei Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa, con 7,3 milioni di clienti e circa 1.100 filiali in 12 paesi. La stessa vanta, inoltre, una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, estesa a 25 paesi, in particolare il bacino del Mediterraneo e le aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Russia, Cina e India.

La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchio relative alla denominazione "INTESA SANPAOLO":

- Marchio internazionale n. 793367 "INTESA", concesso il 4 settembre 2002 e rinnovato sino al 4 settembre 2022, nella classe 36;

- Marchio internazionale n. 920896 "INTESA SANPAOLO", concesso in data 7 marzo 2007 e successivamente rinnovato, in relazione ai prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42;

- Marchio dell'Unione Europea n. 12247979 "INTESA", depositato il 23 ottobre 2013 e concesso il 5 marzo 2014, in relazione ai prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;

- Marchio dell'Unione Europea n. 5301999 "INTESA SANPAOLO", depositato in data 8 settembre 2006, concesso in data 18 giugno 2007 e successivamente rinnovato, in relazione ai servizi delle classi 35, 36 e 38.

La Ricorrente allega al reclamo i certificati di registrazione dei marchi più sopra citati.

La Ricorrente è, inoltre, titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni "INTESA" ed "INTESA SANPAOLO" e collegati al sito web del gruppo Intesa Sanpaolo.

Si segnalano, a titolo di esempio, i seguenti:

INTESA.COM, INTESA.ORG, INTESA.INFO, INTESA.BIZ,
INTESASANPAOLO.COM, INTESASANPAOLO.EU, INTESASANPAOLO.INFO,
INTESASANPAOLO.BIZ, INTESASANPAOLO.NET, INTESASANPAOLO.ORG.

In merito al presente procedimento, la Ricorrente contesta l'avvenuta registrazione, in data 22 luglio 2019, del nome a dominio "intesianpaolo-corporate.it" da parte del sig. Stefano Silva.

La Ricorrente ha dimostrato che all'avvio della contestazione del dominio, lo stesso non era collegato ad alcuna risorsa attiva, visualizzando una generica pagina di attesa, solitamente fornita dal registrar del dominio. Peraltro, anche in data odierna, permane tale

puntamento, a dimostrazione che il Resistente non ha intrapreso alcun utilizzo attivo del dominio.

ALLEGAZIONI DELLA 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 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 Regolamento 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, la Ricorrente ha affermato e debitamente dimostrato di essere titolare di marchi registrati anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, in buona parte simili al dominio contestato ed idonei a creare rischio di confusione.

In particolare, il dominio contestato “bancaintesa-corporate.it” contiene esattamente la dizione “banca intesa”, rendendo il dominio di fatto quasi identico ai marchi e ai nomi a dominio di titolarità della Ricorrente, e più sopra citati; per completezza, si noti che il nome a dominio contestato è anche estremamente simile alla denominazione sociale della Ricorrente (Intesa SanPaolo SpA).

L'unico elemento di differenziazione è l'aggiunta del termine di uso comune “corporate”, che anche per un utente non esperto della lingua inglese, è un termine descrittivo che può ricondurre a specifiche attività svolte genericamente dagli istituti bancari e quindi anche dalla Ricorrente in ambito aziendale (appunto, *corporate*).

Inoltre, si noti che il nome a dominio contestato non appare essere collegato ad alcuna attività che sfrutti i segni distintivi più sopra evidenziati.

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

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

A mente del richiamato 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”*.

Come già più sopra puntualizzato, il Resistente non ha presentato alcuna argomentazione o documentazione a sostegno del suo legittimo diritto o titolo al nome a dominio, pur tenuto a provare quanto sopra.

Si ritiene pertanto soddisfatta la circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell.art.3.6 Regolamento 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 Regolamento Dispute 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 Dispute 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, e l'esperto può 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 mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi:

- 1) dimostrazione dei segni distintivi della Ricorrente;
- 2) passive holding del dominio;
- 3) mancata risposta da parte del Resistente.

Per quanto attiene al primo punto, la Ricorrente, oltre a presentare i segni distintivi protetti a proprio nome, ha evidenziato la sua indiscutibile presenza capillare sul territorio nazionale ed estero.

Quanto sopra rende altamente improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza della Ricorrente, nonché della sua attività, specificatamente correlata al termine “corporate” usato in abbinamento ai marchi della Ricorrente stessa.

Si ricorda 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 mala fede nella registrazione dei domini, come costantemente ribadito da molteplici collegi, nazionali ed internazionali (si veda ad esempio 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).

Relativamente al secondo punto, il nome a dominio contestato non rimanda ad alcun sito web attivo. Questa circostanza si riconduce al noto fenomeno del “*passive holding*” o “*domain parking*” che costituisce un riconosciuto indice di mala fede. È ormai stato riconosciuto da molteplici collegi, nazionali ed internazionali, che la detenzione di un nome a dominio che corrisponde ad un segno distintivo di terzi, senza la sua effettiva utilizzazione, conduca alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio contestato lo stia detenendo in danno della terza parte (si vedano a tal proposito le

decisioni blackrock.it, skymedia.it presso Camera Arbitrale Milano ed esselungaspa.it presso MFSD).

Infine, il fatto che il Resistente abbia omesso di fornire una risposta alla procedura di contestazione, pur essendo stato formalmente invitato a farlo ed avendo ricevuto in tempo utile tutta la documentazione in esame, dimostra ulteriormente la deliberata volontà del Resistente di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza della Ricorrente.

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 mala fede 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 SpA e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "intesasanpaolo-corporate.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 Udine, 10 marzo 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Davide Petraz
