



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 16/2023 promossa da

BANCA IFIS S.P.A.

- Ricorrente -

CONTRO

DONATO FANELLI

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: capitalfin.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-02.08.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**capitalfin.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **25.08.2023**.

-22.12.2023: 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 “**capitalfin.it** “ attualmente assegnato a Donato Fanelli, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-27.12.2023: il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario sul DBNA: Donato Fanelli Via Rosario Livatino, 32 70124 Bari (BA) info@artemedi.it.

-24.01.2024: 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.

-30.01.2024: la racc. a.r è stata consegnata al resistente. Tale data è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett a) del Reg.Ris. Disp. Con scadenza del termine di 25 gg lavorativi per l'eventuale deposito di memoria di replica in data **05.03.2023**.

-04.03.2024: il resistente, Donato Fanelli, si costituiva nella procedura depositando propria memoria di replica e docc allegati, che in pari data venivano girati a aperte reclamante.

-05.03.2024: MFSD, costituitosi in termini il registrante, provvedeva procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell'Avv. Angelica Lodigiani, che accettava l'incarico in data **06.03.2024**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Premesse

La Ricorrente è un istituto di credito fondato nel 1983, conosciuto principalmente in Italia ed è quotata alla Borsa di Milano dal 2003. La Ricorrente detiene diritti di privativa sul segno Cap.Ital.Fin / CAPITALFIN dal 2010 ed è la sola azionista della società Cap.Ital.Fin S.p.A. (di seguito “Capitalfin”). Tale società, è stata costituita nel gennaio 2003 ed è scritta presso l'Albo degli intermediari finanziari dallo stesso anno. La società società Cap.Ital.Fin S.p.A. è la “Business Unit” del credito al consumo del gruppo ed è specializzata nella cessione del quinto di stipendi e pensioni.

Diritti della Ricorrente

La Ricorrente è la titolare di numerose registrazioni di marchio, sia italiane che europee, tra le quali le seguenti:



- , registrazione italiana n. 362020000214652, originariamente depositata il 14 dicembre 2010 e concessa il 22 marzo 2011, per servizi delle classi 35 e 36;

- CAPITALFIN, registrazione europea n. 018196456, concessa il 27 maggio 2020 su domanda depositata il 13 febbraio 2020, per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36 e 41.

La Ricorrente è altresì titolare del nome a dominio <capitalfinspa.it>, registrato il 6 ottobre 2003, il quale reindirizza al sito ufficiale della Ricorrente all'indirizzo Internet "www.bancaifis.it".

Identità o Confondibilità (art. 3.6 (a)) del Regolamento Dispute)

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è identico ai, o comunque confondibile con, i propri marchi in quanto li riproduce integralmente. Inoltre, il nome a dominio *de quo*, è confondibile con il proprio nome a dominio <capitalfinspa.it>.

Mancanza di diritto o titolo sul nome a dominio <capitalfin.it> (art. 3.6 (b)) del Regolamento Dispute)

La Ricorrente afferma che quando si accorse della registrazione del nome a dominio <capitalfin.it> da parte del Resistente, lo stesso risultava inattivo dal 2012, così come accertato attraverso "Wayback Machine", al sito "www.archive.org". Il 17 maggio 2022, per il tramite di un intermediario, la Ricorrente iniziava una trattativa con il Resistente per ottenere la titolarità del nome a dominio contestato. La trattativa, prima anonima, è proseguita con un tentativo di mediazione nel maggio del 2022. Il Resistente, a fronte della cessione del nome a dominio della Ricorrente, chiedeva un

corrispettivo pari ad Euro 12.500. Di converso, la Ricorrente offriva l'importo di Euro 1000 a titolo di compensazione delle spese di registrazione e mantenimento del nome a dominio contestato. Visto il mancato accoglimento delle proprie richieste, il Resistente poneva termine alle trattative facendo presente che avrebbe iniziato a pubblicare contenuti sul sito "www.capitalfin.it" analoghi a quelli offerti dalla Ricorrente. Al contempo, il servizio di sorveglianza attivo sul marchio CAPITALFIN della Ricorrente rivelava che in data 4 maggio 2023 il Resistente aveva depositato domanda di registrazione italiana per il marchio CAPITALFIN in classe 36, n. 302023000069036. La Ricorrente presentava opposizione avverso tale marchio nei termini di legge ed il procedimento è attualmente in fase di contraddittorio essendo scaduto il termine di conciliazione senza che ci sia stato alcun tentativo di negoziazione. Pertanto, ad avviso della Ricorrente, il Resistente non ha alcun diritto o titolo sul nome a dominio <capitalfin.it>.

Malafede (art. 3.6 (c)) del Regolamento Dispute

In relazione alla registrazione e all'uso in malafede del nome a dominio contestato, la Ricorrente afferma che il Resistente non poteva non essere a conoscenza dell'attività della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato. In quel momento, infatti, la Ricorrente era una società assai nota nel settore di riferimento. Lo stesso dicasi della società Cap.Ital.Fin S.p.A., costituita nel 2003 ed iscritta presso l'Albo degli intermediari finanziari dal medesimo anno. Inoltre, la società Cap.Ital.Fin S.p.A., risulta presente sui social media e su Internet da data antecedente alla data di registrazione del nome a dominio contestato.

Per quanto concerne l'uso in malafede, la Ricorrente sostiene che, con il nome a dominio contestato, il Resistente mira ad impedire l'uso, in capo al legittimo titolare, dello stesso, non consentendo quindi alla Ricorrente l'esercizio dei propri diritti di tale nome a dominio.

Inoltre, la Ricorrente ha avviato una trattativa con il Resistente volta ad acquistare il nome a dominio con un accordo che potesse conciliare le esigenze di entrambe le parti. Tuttavia, non solo le trattative non sono andate a buon fine, ma addirittura il Resistente ha provveduto a depositare domanda di registrazione per il marchio CAPITALFIN cui la Ricorrente si è opposta. Pertanto, il Resistente ha agito in malafede e tale malafede è dimostrata:

- dallo stato di quiescenza del nome a dominio per molti anni;
- dal corrispettivo dominio troppo sbilanciato richiesto dal Resistente per l'acquisizione del nome a;
- dall'ultimatum posto dal Resistente per la vendita del nome a dominio al corrispettivo richiesto, intimandole la possibilità di attivare, dopo 10 anni, il sito web "www.capitalfin.it" con gli stessi contenuti delle attività della Ricorrente;
- dal deposito di una domanda di registrazione per il marchio CAPITALFIN per la stessa classe dei marchi anteriori della Ricorrente;
- dall'assenza di qualsivoglia tentativo di trattativa da parte del Resistente, né in sede di opposizione di marchio, né in seguito all'opposizione del nome a dominio <capitalfin.it>.

Pertanto, la Ricorrente conclude che il Resistente ha registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente contesta tutto quanto addotto dalla Ricorrente ed in particolare afferma che il nome a dominio <capitalfin.it> non è identico o confondibile, con il marchio anteriore della Ricorrente, registrato nel 2010, costituito dal diverso elemento denominativo: "CC FINANZIARIA CAP. ITAL. FIN. SPA". Solo in un secondo momento, la Ricorrente ha depositato marchi costituiti dalla componente CAPITALFIN, ma tali marchi sono successivi alla registrazione del nome a dominio contestato.

Inoltre, il Resistente afferma che il 16 dicembre 2013 si abilitava alla professione di mediatore ed agente finanziario e che in vista di tale circostanza aveva registrato, il 17 aprile 2012, il nome a dominio <capitalfin.it>. Lo stesso è stato da lui utilizzato come indirizzo email "@capitalfin.it" per l'invio di comunicazioni nell'ambito della propria attività di agente finanziario e mediatore creditizio. Vi è peraltro un chiaro collegamento concettuale tra il nome a dominio scelto dal Resistente e l'attività da lui svolta. Tale condizione dovrebbe certamente propendere per l'esclusione della malafede del Resistente.

Pertanto, il Resistente non ha registrato ed utilizzato il nome a dominio <capitalfin.it> per i motivi indicati dalla Ricorrente, vale a dire per impedirne la registrazione e l'uso da parte di quest'ultima, per danneggiare gli affari di un concorrente, sviare la clientela della Ricorrente o violarne un marchio registrato (peraltro differente), bensì

esclusivamente per specificare il proprio nome ed utilizzarlo nella propria attività professionale.

Per quanto concerne infine le trattative intercorse tra le parti, il Resistente precisa che esse non hanno avuto inizio nel 2022, bensì nel febbraio del 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'Art. 3.6 (a) del Regolamento Dispute 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*”.

L'Esperto rileva come, tra i vari marchi registrati a nome della Ricorrente, il marchio



, sia stato depositato il 14 dicembre 2010 e registrato il 22 marzo 2011, per le classi 35 e 36. Tale marchio è dunque antecedente al nome a dominio <capitalfin.it>. L'Esperto non condivide quanto affermato dal Resistente, sul fatto che detto marchio non sia confondibile con il nome a dominio contestato per via della presenza di diversi elementi denominativi. Infatti, la componente dominante del marchio *de quo* risiede nella dicitura “Cap.Ital.Fin” e non negli altri elementi figurativi o denominativi del marchio, considerato che gli stessi sono descrittivi dei servizi rivendicati (servizi finanziari appunto), della forma societaria della sua titolare (S.p.A.) o sono elementi figurativi / decorativi privi di particolare impatto e certamente non sufficienti a spostare l'attenzione del consumatore di riferimento dal termine “Cap.Ital.Fin”. Il fatto pure che la componente cuore del marchio, la dicitura “Cap.Ital.Fin”, appunto, sia inframmezzata da punti è anch'essa una circostanza di poca importanza, posto che tale dicitura si legge per esteso “Capitalfin” e che un nome a dominio, come noto, viene registrato senza punti (al più dei trattini). Pertanto, seppure non si possa parlare di stretta identità tra nome a dominio contestato e marchio della Ricorrente, certamente si può ritenere che vi sia una forte somiglianza e quindi che il

nome a dominio <capitalfin.it> sia tale da indurre in confusione il pubblico di



riferimento rispetto al marchio

della

Ricorrente.

Inoltre, la Ricorrente risulta titolare del nome a dominio <capitalfinspa.it>, registrato fin dal 6 ottobre 2003 ed utilizzato per reindirizzare al sito ufficiale della Ricorrente all'indirizzo www.bancaifis.it¹. Anche rispetto a tale nome a dominio, che certamente rientra negli altri segni distintivi aziendali menzionati dall'Art. 3.6 (a), sussiste un rischio di confusione, posto che la componente dominante del nome a dominio risiede nel termine "capitalfin" e non certo nell'acronimo finale "spa" che si riferisce alla forma giuridica della società di riferimento.

Infine, come già sopra indicato, gli altri marchi della Ricorrente – successivi alla registrazione del nome a dominio contestato - sono costituiti dalla dicitura CAPITALFIN /Cap.Ital.Fin, eventualmente accompagnata da elementi figurativi minimi. Il nome a dominio <capitalfin.it> è identico a tali marchi e comunque confondibile con essi. Si ricorda in proposito che il primo dei requisiti previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione di un nome a dominio, quello che richiede una identità/confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio (o altro **segno** distintivo aziendale) azionato della Ricorrente, non richiede espressamente che il ricorrente disponga di diritti anteriori rispetto al nome a dominio. Tale aspetto potrà eventualmente avere rilevanza nella valutazione del diritto o titolo sul nome a dominio contestato o della malafede del titolare del nome a dominio contestato, mentre per assolvere al primo dei requisiti previsti dal Regolamento Dispute, è sufficiente che il ricorrente possieda un marchio o altro segno distintivo aziendale identico o confondibile.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'Esperto ritiene che il requisito richiesto all'Art. 3.6 (a) del Regolamento Dispute sia provato dalla Ricorrente.

¹ In particolare, l'Esperto ha effettuato qualche verifica diretta ed ha potuto così appurare, per il tramite di "Wayback Machine", al sito www.archive.org, che il nome a dominio <capitalfinspa.it> reindirizza al sito www.bancaifis.it dal 2008.

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

Il secondo requisito da provare al fine ottenere il trasferimento del nome a dominio *de quo* è che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo sullo stesso.

Lo stesso Art. 3.6 del Regolamento Dispute enuncia una serie di casi che, se provati, dimostrano che il resistente ha diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Questi in particolare sono i seguenti:

- 1) che prima di avere avuto notizia dell'opposizione il resistente, in buona fede, ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offrire al pubblico beni e servizi; oppure
- 2) che il resistente 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 il resistente sta facendo un uso del nome a dominio legittimo e non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violare il marchio registrato anteriore.

L'elenco sopra riportato è esemplificativo per cui potrebbero esserci altre circostanze che portano a ritenere che il Resistente non abbia diritti o titoli sul nome a dominio <capitalfin.it>.

L'onere di provare l'esistenza del secondo requisito di cui sopra grava sul ricorrente. Tuttavia, considerato che la prova di un fatto negativo, come quello dell'assenza di diritto o titolo sul nome a dominio contestato, da parte di un terzo è particolarmente gravosa se non addirittura impossibile, per sopperire a tale difficoltà è comunemente riconosciuto che sia sufficiente dimostrare una parvenza di assenza di diritti o titoli sul nome a dominio per ribaltare l'onere della prova in capo al resistente.

Nel caso di specie certamente la Ricorrente non ha autorizzato il Resistente ad utilizzare il proprio marchio come nome a dominio. Il Resistente ha allegato alla propria Replica alcuni scambi di email con terzi, dai quali si evince l'uso del nome a dominio <capitalfin.it> come parte dell'indirizzo email del Resistente a partire dal 2017 e fino al 2019. Da tale circostanza non è possibile comunque trarre la conclusione che il Resistente sia conosciuto per il tramite del nome a dominio registrato. Infatti, al di là dell'indirizzo email utilizzato, il Resistente si presenta sempre con il proprio nome e cognome e i destinatari delle mail si riferiscono al Resistente chiamandolo sempre per nome. Da nessuna parte, al di fuori del suddetto indirizzo email, appare il nome "capitalfin". Inoltre, a partire dal 2019 non sembrano esserci stati ulteriori scambi di corrispondenza con il detto indirizzo email e quindi nome a dominio. Peraltro, l'uso del

nome a dominio come parte dell'indirizzo email del Resistente, non appare neanche supportato da un sito Internet attivo, posto che il sito corrispondente al nome a dominio <capitalfin.it> risulta "in allestimento" dal 2013 al 2019 e privo di contenuti o addirittura irraggiungibile negli anni 2022 e 2023.

Occorre in secondo luogo domandarsi se l'uso del nome a dominio *de quo* possa essere considerato un uso "in buona fede" per offrire al pubblico beni e servizi (Art. 3.6(1) del Regolamento Dispute) o un uso legittimo e non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violare il marchio registrato anteriore (Art. 3.6(3) del Regolamento Dispute).

L'Esperto non ritiene che nessuna delle circostanze sopra indicate possa applicarsi al caso concreto.

In primo luogo non è chiaro quali beni o servizi il Resistente abbia offerto per il tramite del nome a dominio <capitalfin.it>, posto che tutte le comunicazioni email scambiate utilizzando tale nome a dominio sono in larga parte oscurate e che in ogni caso tali comunicazioni cessano nel 2019, oltre ad essere molto limitate in termini quantitativi negli anni 2017-2019.

In secondo luogo, anche a volere ammettere che vi sia stato un uso del nome a dominio *de quo* in qualche modo rilevante, tale uso non sarebbe "in buona fede" o "legittimo e non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violare il marchio registrato anteriore". Infatti, il Resistente ha usato il nome a dominio <capitalfin.it> in violazione dei diritti anteriori di marchio e sul nome a dominio <capitalfinspa.it> della Ricorrente. Marchio e nome a dominio confondibili con il nome a dominio contestato, registrati ed utilizzati dalla Ricorrente per servizi finanziari, nonché noti sul territorio italiano, quantomeno nel settore di riferimento, settore nel quale il Resistente dichiara di operare fin dal 2013, allorquando si "abilitava alla professione di mediatore e agente finanziario, avendo già maturato esperienza nel settore", come specificato nello stesso Reclamo.

Ne consegue che non è possibile desumere un diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio contestato dall'utilizzo dello stesso, a partire dal 2017 e fino al 2019, come parte dell'indirizzo email del Resistente.

Per le ragioni sopra esposte, l'Esperto ritiene che la Ricorrente abbia debitamente provato anche il requisito di cui all'Art. 3.6 (b) del Regolamento Dispute.

d) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

Ai sensi dell'Art. 3.6 (c) del Regolamento Dispute, il terzo e ultimo requisito da provare è quello della malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio oggetto di opposizione.

Il Resistente sostiene di non avere agito in malafede in quanto con la registrazione e l'uso del nome a dominio <capitalfin.it>, non mirava ad impedirne la registrazione da parte del Resistente o a danneggiare gli affari della stessa, sviarne la clientela o violarne un marchio registrato, bensì specificare il proprio nome ed utilizzarlo nella propria attività professionale.

Ad avviso dell'Esperto, al fine di valutare l'eventuale malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio <capitalfin.it>, occorre ripercorrere la successione degli elementi fattuali che hanno dato adito alla presente controversia, ivi compresa la dinamica delle trattative intercorse tra le parti.

La società Cap.Ital.Fin S.p.A. è costituita il 14 gennaio 2003 e nello stesso anno è iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari. Nell'ottobre 2003, è altresì registrato il nome a dominio <capitalfinspa.it>. Non è chiaro, dalla documentazione prodotta e dal Reclamo depositato, precisamente da quando i marchi della Ricorrente siano stati utilizzati. Tuttavia, si evince dagli atti, che nel 2012, quindi prima della registrazione del nome a dominio <capitalfin.it>, il marchio e la denominazione CAPITALFIN erano in uso. Occorre peraltro sottolineare che tale uso, almeno da quanto prodotto dalla Ricorrente, non appare consistente, ma, al contrario, piuttosto limitato. Ciò non toglie che, il Resistente, abilitato alla professione di mediatore ed agente finanziario in data 16 dicembre 2013 e "in precedenza, avendo già maturato esperienza nel settore" avrebbe dovuto conoscere (e molto probabilmente conosceva) la Ricorrente e la società da questi integralmente posseduta, Cap.Ital.Fin S.p.A., operante nel settore del credito al consumo del gruppo Ifis e specializzata nella cessione del quinto di stipendi e pensioni. Infatti, il Resistente e la suddetta società operavano in settori, se non strettamente identici, quantomeno limitrofi e comunque entrambi in campo finanziario. Inoltre, come detto sopra, l'Esperto ha accertato che il nome a dominio <capitalfinspa.it> reindirizzava al sito principale della Ricorrente www.bancaifis.it già nel 2008.

D'altro canto il Resistente non nega tale conoscenza nella propria Replica al Reclamo ma si limita ad affermare di non avere alcun intento pregiudizievole al momento della registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato. Pertanto, una semplice ricerca in Google® da parte del Resistente, preliminare alla registrazione del nome a dominio <capitalfin.it>, avrebbe rintracciato il nome a dominio <capitalfinspa.it> e chiarito le attività svolte per il tramite del segno CAPITALFIN.

Come noto, la registrazione di un nome a dominio confondibile con un marchio di terzi, essendone a conoscenza ed essendo privi di diritti o titoli sullo stesso, è da considerarsi una registrazione in malafede. Per fugare qualsiasi eventuale dubbio sul punto, occorre altresì replicare alla argomentazione del Resistente, in base alla quale “vi è un chiaro collegamento concettuale tra il dominio scelto e l’attività svolta dal Resistente e tale condizione deve certamente propendere per l’esclusione della malafede del Resistente. Tale affermazione, ad avviso dell’Esperto, non appare pertinente. Il segno CAPITALFIN evoca concettuale l’attività finanziaria svolta dalla Ricorrente con quel segno, tuttavia, al più, questo porterà a ritenere lo stesso sia dotato di un carattere distintivo più limitato rispetto ad altri segni definiti “forti”, ma si tratta comunque di un marchio valido e, all’occorrenza, azionabile nei confronti di terzi. Diverso sarebbe stato il caso in cui i marchi (e altri segni aziendali della Ricorrente) fossero stati dichiarati nulli, in via amministrativa o giudiziale, per carenza di carattere distintivo ma non ci troviamo in questa circostanza. Ne consegue che il Resistente non avrebbe dovuto registrare un nome a dominio identico o confondibile con i segni aziendali della Ricorrente e che tale registrazione è da ritenersi in malafede.

Per quanto riguarda l’uso in malafede, come puntualizzato dallo stesso Resistente, il nome a dominio <capitalfin.it>, pur non riconducendo ad alcun sito attivo, è stato utilizzato – per lo meno negli anni 2017, 2018 e 2019, per inviare e ricevere email, il che significa che i c.d. “MX records” per tale nome a dominio erano stati opportunamente configurati. Nonostante il Resistente trovi perfettamente legittimo utilizzare un nome a dominio confondibile con un marchio o altro segno distintivo aziendale altrui per “rendersi visibile ai propri clienti, utilizzando la mail con il predetto dominio per comunicare con gli stessi, spendendo il suo nome ed affiancandolo al nome capitalfin”, tale legittimità non sussiste. Infatti, così facendo, il Ricorrente si presentava agli occhi della propria clientela come un soggetto autorizzato ad operare per conto della società Cap.Ital.Fin S.p.A. o, addirittura, della Ricorrente, o comunque con un soggetto avente qualche legame con tali entità giuridiche, mentre di fatto gli stessi erano totalmente estranei tra di loro. Il Ricorrente pertanto, sfruttava indebitamente a proprio vantaggio i diritti della Ricorrente sui vari segni CAPITALFIN /Cap.Ital.Fin, creando la falsa impressione di un collegamento con quest’ultima.

Del resto, anche le modalità relative ai due tentativi di concludere la vertenza bonariamente, prima nel 2018 e poi nel 2022 ed il successivo deposito, nel 2023, di una domanda di registrazione per il marchio CAPITALFIN da parte del Resistente, sono

indice di un comportamento in malafede di quest'ultimo, nell'utilizzo del nome a dominio <capitalfin.it>. Ed infatti, nonostante il Resistente fosse stato esplicitamente informato dei diritti della Ricorrente sui segni CAPITALFIN /Cap.Ital.Fin e del fatto che la registrazione e l'uso (o la detenzione passiva, come si credeva in un primo momento) del nome a dominio in questione fossero in violazione di tali diritti, il Resistente si ostinava a chiedere una cifra elevata per il trasferimento dello stesso ed in data 8 giugno 2022 prospettava addirittura di utilizzare il nome a dominio <capitalfin.it> "per le stesse finalità" della Ricorrente così evidentemente cercando di mettere pressione sulla stessa al fine di ottenere l'importo richiesto per la cessione del nome a dominio *de quo*. Peraltro, non pare che successivamente all'8 giugno 2022, il Ricorrente abbia poi effettivamente pubblicato contenuti sul sito web in questione, il che avvalorava il fatto che quanto addotto nella propria corrispondenza era esclusivamente mirato ad ottenere il corrispettivo richiesto e che il vero scopo del Resistente, tanto nella registrazione, quanto nell'uso del nome a dominio <capitalfin.it>, era quello di ottenere dal nome a dominio in questione, "un corrispettivo monetario o meno che fosse superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio" (Art. 3.7 (a) del Regolamento Dispute). Inoltre, come già ampiamente dimostrato, "il nome di dominio registrato è un nome di ente privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato" (Art. 3.7 (e) del Regolamento Dispute). Infine, addirittura il Resistente arrivava a depositare un marchio identico ai marchi anteriori della Ricorrente, per gli stessi servizi, costringendo così quest'ultima a proporre opposizione al fine di evitarne la registrazione.

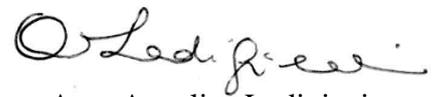
Stante quanto sopra, l'Esperto ritiene che la Ricorrente abbia provato con successo anche il terzo ed ultimo requisito previsto all'Art. 3.6 (c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dalla società Banca Ifis S.p.A. e conseguentemente dispone che il nome a dominio <capitalfin.it> sia trasferito alla stessa. 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, ai Ricorrenti ed al Resistente.

Così deciso in Roma, 27 marzo 2024

Il Collegio Unipersonale


Avv. Angelica Lodigiani