



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 4/2024 promossa da

INTESA SANPAOLO S.P.A.

- Ricorrente -

CONTRO

EURODNS S.A.

- Registrante-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: BANACAINTESA.IT

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-16.06.2022: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**BANACAINTESA.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **20.06.2022**.

-21.02.2023: il Registro riceveva richiesta rinnovo di opposizione.

- 02.11.2023: il Registro riceveva la seconda ed ultima richiesta rinnovo di opposizione.

-19.04.2024: 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 “**BANACAINTESA.it** “ attualmente assegnato a EuroDNS S.A., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-22.04.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: EuroDNS S.A. 2, rue Leon Laval 3372 Leudelange - LUXEMBOURG email: dnsit@admin.eurodns.com

-26.04.2024: 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, che risulta consegnata in data **14.05.2024**.

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 **18.06.2024**.

-19.06.2024: MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che la Registrante provvedesse in tal senso, MFSD procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Angelica Lodigiani, che accettava l’incarico in pari data

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Premesse

La Ricorrente è una delle maggiori banche italiane nata dalla fusione, avvenuta il 1 gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., due delle maggiori banche italiane. La Ricorrente è attualmente uno dei più grandi gruppi bancari a livello europeo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 61,5 miliardi di Euro ed è leader indiscusso in Italia in tutti i settori di attività pertinenti, con circa 3.300 filiali sparse sul

territorio italiano, quote di mercato non inferiori al 15% nella maggior parte delle regioni ed un pacchetto clienti di circa 13,6 milioni. La Ricorrente è anche presente nei paesi del Centro-Est Europa, in Medio Oriente e Nord Africa con 7,2 milioni di clienti e circa 900 filiali. Infine, la Ricorrente vanta una rete internazionale specializzata nel settore corporate estesa a 25 paesi soprattutto nel bacino del Mediterraneo, negli Stati Uniti, in Russia, Cina ed India.

La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchio INTESA o BANCA INTESA, tra le quali ci limitiamo a menzionare le seguenti:

- BANCA INTESA, registrazione europea n. 779793, originariamente registrata il 15 novembre 1999 e successivamente rinnovata, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36, 38, 41 e 42;
- INTESA, registrazione internazionale n. 793367, registrata il 4 settembre 2002 per servizi della classe 36, estesa a numerosi paesi esteri.

Inoltre, la Ricorrente è titolare di numerosi nomi a dominio contenenti le denominazioni “INTESA” e “BANCA INTESA” come, a titolo di esempio, <intesa.com>, <intesa.org>, <intesa.info>, <intesa.biz>, <bancaintesa.it>, <bancaintesa.net>, <bancaintesa.com>, <bancaintesa.eu>, <bancaintesa.biz> e <bancaintesa.org>.

Il nome a dominio <banacaintesa.it> è stato registrato l’8 ottobre 2008 e reindirizza al sito Internet “www.gameswebsite.pl” dove compare una parking page con link sponsorizzati riguardanti che si riferiscono anche ad attività in campo bancario e di investimenti finanziari. Il Registrante è una società con sede in Lussemburgo che opera nel settore della gestione di nomi a dominio.

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

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio oggetto di opposizione sia confondibile con, i propri marchi ed in particolare che sia un c.d. *typosquatting* del proprio marchio BANCA INTESA dal quale si discosta per la sola aggiunta di una lettera “a” nella parola “banca” (sostituita da “banaca”).

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

La Ricorrente sostiene che il Resistente non abbia alcun diritto od interesse legittimo sul nome a dominio in oggetto. In base alle conoscenze della Ricorrente, infatti, il Resistente non è comunemente riconosciuto con il nome “BANACAINTESA”. Non risulta, altresì, che il Resistente abbia utilizzato, o stia utilizzando, in buona fede il nome a dominio oggetto di opposizione per un’offerta al pubblico di beni o servizi ed in proposito la Ricorrente rimanda alla parking page che appare digitando l’indirizzo Internet “www.banacaintesa.it”.

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

In relazione alla registrazione e all’uso in malafede del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente fa presente che i suoi marchi INTESA e BANCA INTESA godono di elevata rinomanza, come anche riconosciuto da precedenti decisioni di procedure di riassegnazione e che pertanto il Resistente non poteva non essere a conoscenza di tali marchi nel momento in cui ha proceduto con la registrazione del nome a dominio oggetto di opposizione. Il fatto poi che il nome a dominio registrato sia un *typosquatting* del marchio BANCA INTESA e conduca ad una parking page nella quale vengono sponsorizzati link anche riguardanti servizi bancari e finanziari e dai quali il Resistente ricava un vantaggio economico è una ulteriore dimostrazione della malafede del Resistente nella registrazione e nell’utilizzo del nome a dominio oggetto di opposizione.

Infine, la Ricorrente sottolinea di avere inviato il 5 settembre 2022 una lettera di diffida al titolare del nome a dominio oggetto di opposizione, informandolo dei propri diritti anteriori di marchio e richiedendo il trasferimento volontario del nome a dominio oggetto di opposizione. A tale lettera non è mai stata data risposta ed il nome a dominio <banacaintesa.it> ha continuato ad essere utilizzato in violazione dei diritti della Ricorrente.

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

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente.

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 sottoposto ad opposizione, 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 il nome a dominio <banacaintesa.it> sia pressoché identico e certamente confondibile con il marchio anteriore BANCA INTESA della Ricorrente. L'unica differenza tra i due segni, infatti, risiede nell'aggiunta di una lettera “a” alla parola “banca”, la quale, per l'effetto, diventa “banaca”. Il Resistente ha quindi intenzionalmente inserito un errore ortografico nella componente “banca” del nome a dominio sottoposto ad opposizione, aggiungendo una lettera (pratica comunemente nota con il termine “*typosquatting*”). Il marchio del Ricorrente rimane comunque pienamente riconoscibile all'interno del nome a dominio e di qui l'evidente confondibilità dei segni.

Pertanto, l'Esperto ritiene che il requisito di cui all'Art. 3.6 (a) del Regolamento Dispute sia stato provato dalla Ricorrente.

b) Inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio sottoposto ad opposizione

Il secondo requisito da provare per 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 sottoposto ad opposizione. Questi in particolare sono i seguenti:

- 1) che prima di avere avuto notizia dell'opposizione il resistente, in buona fede, abbia usato o si sia oggettivamente preparato ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offrire al pubblico beni e servizi; oppure
- 2) che il resistente sia 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 stia facendo un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio, oppure un uso 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 portino a ritenere che il Resistente non abbia diritti o titoli sul nome a dominio <banacaintesa.it>.

L'onere di provare l'esistenza del secondo requisito di cui sopra grava sulla Ricorrente. Tuttavia, considerato che la prova di un fatto negativo, come quello dell'assenza di diritti o titoli sul nome a dominio sottoposto ad opposizione, 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 (od un marchio con esso confondibile) come nome a dominio.

Inoltre, il Resistente non pare essere comunemente conosciuto con il nome "banacaintesa". Infine, appare chiaro che l'utilizzo che il Resistente sta facendo del nome a dominio de quo, reindirizzandolo verso una parking page sulla quale appaiono link sponsorizzati anche relativi a siti di terzi operanti nello stesso settore nel quale opera la Ricorrente, non sia un uso in buona fede, né un uso legittimo e non commerciale, oppure un uso commerciale senza intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violare il marchio registrato anteriore. Infatti, è molto probabile che il Resistente ricavi qualche provento da ogni click sui link che appaiono sulla parking page collegata al nome a dominio sottoposto ad opposizione. Pertanto, il Resistente sta utilizzando un segno distintivo (il nome a dominio) confondibile con un marchio di terzi per trarre un indebito vantaggio a scopo personale.

Inoltre, l'uso di un segno estremamente simile al marchio BANCA INTESA per condurre ad un sito di terzi ove appaiono link in concorrenza, svisisce il carattere distintivo e la rinomanza del marchio anteriore, creando un danno di immagine al Ricorrente e potenzialmente sviandone la clientela.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'Esperto ritiene che la Ricorrente abbia quantomeno dimostrato una parvenza di mancanza di diritti o titoli sul nome a dominio sottoposto ad opposizione e che spetti al Resistente dimostrare di possedere tali diritti o titoli.

Tuttavia, il Resistente ha scelto la strada di non replicare al ricorso e pertanto, l'Esperto

ritiene che la Ricorrente abbia provato la sussistenza del requisito di cui all'Art. 3.6 (a) 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.

La Ricorrente afferma che i propri marchi INTESA e BANCA INTESA godano di rinomanza. L'Esperto concorda. Certamente la Ricorrente è uno dei maggiori gruppi bancari italiani ed è conosciuta anche all'estero. Tale rinomanza è stata riconosciuta anche in molte precedenti decisioni, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, si citano la decisione nella procedura 14/2023 del PSRD "MSFD", datata 16 gennaio 2024, INTESA SANPAOLO S.P.A vs. CARSTEN OLAF MESSERLI riguardante il nome a dominio <inbizintesanpaolo.it>, la decisione del 21 gennaio 2013 del PSRD Camera Arbitrale di Milano, INTESA SANPAOLO S.P.A vs. RONNY SCHMIDT riguardante i nomi a dominio <itesanpaolo.it> e <intesanpaol.it> e la decisione nel Caso OMPI n. D2018-1443 del 31 agosto 2018, INTESA SANPAOLO S.P.A. vs. DOMAIN PRIVACY SERVICE FBO REGISTRANT, THE ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP, INC. / MIRCO MONARO / EMANUELA CIANCIOTTA / LUCIA CASTONE / CHIARONE TRONCONA / CARLO ALESSANDRO / RUMENO RUMENO / FEDERICO TRONCONE / MAURIZIO CARDONE, riguardante i nome a dominio <bank-intesanpaolo.com>, <conferma-recapito-intesa.com>, <intesa-sanpaolo-groups.com>, <intesanpaologroups.com>, <redire-gruppo-intesanpaolo.com>, <rendirizzamento-intesa.com>, <secure-intesa-sanpaolo.com> e <verifica-recapito-intesa.com>.

Inoltre, il nome a dominio oggetto di opposizione riproduce il marchio BANCA INTESA della Ricorrente salvo per un errore di battitura (*typosquatting*) nella parola "banca".

Entrambe le suddette circostanze dimostrano, in maniera inequivocabile, che il Resistente fosse perfettamente a conoscenza della Ricorrente e dei propri marchi quando ha registrato il nome a dominio <banacaintesa.it>. Peraltro, tale nome a dominio reindirizza su altro sito Internet dove è ospitata una "parking page" sulla quale compaiono link sponsorizzati (c.d. link "pay-per-click") anche attinenti l'attività della Ricorrente e dai quali probabilmente il Resistente ricava un profitto. Dalle citate

circostanze, l'Esperto deduce che il Resistente ha registrato il nome a dominio <banacaintesa.it> proprio in quanto confondibile con il noto marchio della Ricorrente BANCA INTESA, al fine di attrarre presso il proprio sito Internet i navigatori in cerca della Ricorrente per un suo tornaconto economico personale. Gli Artt. 3.7 e 3.7 (d) del Regolamento Dispute indicano quanto segue: *“Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede: (...) 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, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”*.

L'Esperto ritiene che il caso di specie ricada in pieno nella fattispecie prevista dall'Art. 3.7 (d) del Regolamento Dispute e che, pertanto, la registrazione e l'uso del nome a dominio oggetto di opposizione da parte del Resistente siano avvenuti in malafede. Prova ulteriore della malafede si ricava dalla mancata risposta del Resistente alla lettera di diffida a suo tempo inviata dalla Ricorrente, con la quale venivano enunciati tutti i diritti anteriori di quest'ultima e si chiedeva l'immediato trasferimento del nome a dominio oggetto di opposizione.

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 Intesa Sanpaolo S.p.A. e conseguentemente dispone che il nome a dominio <banacaintesa.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, 10 luglio 2024

Il Collegio Unipersonale⁴

Avv. Angelica Lodigiani
