

Decision for dispute CAC-UDRP-104532

Case number CAC-UDRP-104532

Time of filing 2022-04-29 10:10:31

Domain names INTESANTFROD.COM

Case administrator

Organization Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization Intesa Sanpaolo S.p.A.

Complainant representative

Organization Intesa Sanpaolo S.p.A.

Respondent

Name Mario Lobascio

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Il Panel è a conoscenza del procedimento n. 104384 avviato dalla Ricorrente per il recupero del nome a dominio INTESANTFROD.COM concluso con un provvedimento di rigetto. Il rigetto in questione si basa su motivi procedurali/formali in quanto il precedente ricorso era stato redatto in lingua inglese ma, ad avviso del Panel, la lingua del procedimento sarebbe dovuta essere l'italiano.

A seguito di questa decisione, il Ricorrente ha depositato un nuovo ricorso avente ad oggetto il medesimo nome a dominio, INTESANTFROD.COM.

Il Panel non ritiene che sussistano ragioni ostative all'esame dell'attuale ricorso in quanto il caso n. 104384 è stato deciso sulla base di motivi procedurali/formali senza alcun esame di merito del caso.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

La Ricorrente ha provato di essere titolare delle seguenti registrazioni per i marchi "INTESA SANPAOLO" e "INTESA" :

- Registrazione di marchio internazionale n. 920896 "INTESA SANPAOLO", concessa il 7 marzo 2007 e debitamente rinnovata, in relazione alle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42;
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 5301999 "INTESA SANPAOLO", richiesta l'8 settembre 2006, concessa il 18 giugno 2007 e regolarmente rinnovata, in relazione alle classi 35, 36 e 38;
- Registrazione di marchio internazionale n. 793367 "INTESA", concessa il 4 settembre 2002 e debitamente rinnovata, in relazione alla classe 36;

- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 12247979 "INTESA", richiesta il 23 ottobre 2013 e concessa il 5 marzo 2014, in relazione alle classi 9, 16, 35, 36 38, 41 e 42.

Inoltre, la Ricorrente sostiene di essere la proprietaria, tra gli altri, dei seguenti nomi a dominio contenenti le denominazioni "INTESA SANPAOLO" e "INTESA": INTESASANPAOLO.COM, .ORG, .EU, .INFO, .NET, .BIZ, INTESA-SANPAOLO.COM, .ORG, .EU, .INFO, .NET, .BIZ e INTESA.COM, INTESA.INFO, INTESA.BIZ, INTESA.ORG, INTESA.US, INTESA.EU, INTESA.CN, INTESA.IN, INTESA.CO.UK, INTESA.TEL, INTESA.NAME, INTESA.XXX, INTESA.ME. Tutti i nomi a dominio sopra citati, reindirizzano al sito ufficiale <http://www.intesasanpaolo.com>.

FACTUAL BACKGROUND

la Ricorrente è la società INTESA SAN PAOLO S.P.A., uno dei più noti istituti bancari italiani. la Ricorrente è titolare di numerosi marchi INTESA o INTESA SAN PAOLO, registrati con effetti in Italia ed in Unione Europea, tra cui quelli citati nel ricorso.

il nome a dominio contestato è stato registrato il 31 agosto 2021. Inizialmente i contatti WHOIS erano oscurati ed a seguito dell'avvio del ricorso, il Registrar ha comunicato che il Resistente è il Sig. Mario Lobascio.

PARTIES CONTENTIONS

Argomenti delle Parti:

RICORRENTE:

Per quanto concerne il Primo elemento della Policy, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è identico, o - quantomeno - simile, ai marchi di propria titolarità, "INTESA SANPAOLO" e "INTESA". Infatti, INTESANTFROD.COM riproduce esattamente il noto marchio "INTESA", con la sola aggiunta del termine "FROD" (espressione ampiamente utilizzata da Intesa Sanpaolo S.p.A. per la sicurezza dei conti correnti dei propri clienti) e l'aggiunta delle lettere "N" e "T" tra il termine "INTESA" e "FROD".

Per quanto concerne il Secondo elemento della Policy, la Ricorrente sostiene che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi alla registrazione del nome a dominio contestato e che non viene fatto un uso legittimo o non commerciale del nome a dominio in questione.

Per quanto concerne il Terzo elemento della Policy, è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

RESISTENTE

il Resistente non ha depositato una memoria a difesa della registrazione del nome a dominio contestato.

RIGHTS

Il Ricorrente ha dimostrato che il nome a dominio contestato è identico o simile ai propri marchi ai sensi del par. 4(a)(i) della Policy.

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

Il Ricorrente ha dimostrato che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi alla registrazione ed all'uso del nome a dominio contestato, ai sensi del par. 4(a)(ii) della Policy.

BAD FAITH

Il Ricorrente ha dimostrato che il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede, ai sensi del par. 4(a)(iii) della Policy.

DOCUMENTAL EVIDENCE

Il Panel ritiene che il ricorso è conforme ai requisiti procedurali richiesti dalla Policy e che non sussistono motivi ostativi all'emissione della decisione.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

PRIMO ELEMENTO DELLA POLICY - par. 4(a)(i) della Policy.

In merito al Primo elemento della Policy, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei marchi INTESA e INTESA SAN PAOLO, registrati, tra gli altri, in Italia ed in Unione Europea. Il Panel ritiene che la componente INTESA è chiaramente distinguibile nel nome a dominio contestato e per l'effetto ritiene che i requisiti richiesti dal Primo elemento della Policy sono soddisfatti. L'aggiunta della componente FROD non è sufficiente ad escludere il rischio di similitudine tra i marchi ed il nome a dominio contestato in quanto elemento descrittivo, agevolmente associabile al termine italiano "FRODE". Infine l'estensione ".com" non è elemento rilevante ai fini della valutazione della similitudine tra marchi e nomi a dominio in virtù della sua funzione tecnica.

SECONDO ELEMENTO DELLA POLICY - par. 4(a)(ii) della Policy.

In merito al Secondo elemento della Policy, il Panel osserva che il Resistente non ha fornito alcuna risposta al ricorso della Ricorrente.

Di contro la Ricorrente ha fornito adeguata documentazione a supporto del fatto che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi alla registrazione del nome a dominio INTESANTFROD.COM.

A ciò si aggiunge che il nome a dominio contestato non è attualmente utilizzato e ciò non configura una ipotesi di uso legittimo o in buona fede ai sensi della Policy.

TERZO ELEMENTO DELLA POLICY - par. 4(a)(iii) della Policy.

Il Panel ritiene che il nome a dominio contestato è registrato in mala fede per le seguenti ragioni:

-il marchio INTESA, interamente riprodotto nel nome a dominio contestato, è molto noto in Italia nel settore finanziario. La combinazione di tale elemento con il termine descrittivo "FROD" suggerisce che il Resistente fosse a conoscenza dei diritti di esclusiva sul marchio da parte della Ricorrente al momento della registrazione;

-i marchi INTESA e INTESA SAN PAOLO sono registrati da molti anni e dunque da ben prima della registrazione del nome a dominio contestato.

Alla luce di tali elementi, il Panel ritiene che il Resistente era probabilmente a conoscenza dell'esistenza e dell'uso del marchio INTESA da parte della Ricorrente e ciò nonostante ha registrato il nome a dominio.

Quanto all'uso in malafede, il Panel concorda che l'assenza di uso del nome a dominio può determinare, in presenza di determinate circostanze, un uso in malafede. Nel caso di specie, il Panel ritiene determinante per provare l'uso in malafede il fatto che INTESA è un marchio molto noto in Italia (dove il Resistente risiede) e che dunque si ritiene altamente improbabile un uso del nome a dominio che non configuri una violazione dei diritti di esclusiva sui marchi INTESA e INTESA SAN PAOLO.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. INTESANTFROD.COM: Transferred

PANELLISTS

Name	Andrea Mascetti
------	-----------------

DATE OF PANEL DECISION	2022-06-03
------------------------	------------

Publish the Decision
