



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 1/2020 promossa da

**Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede
legale in Fiumicino (RM), via Alberto Nasseti, snc, Pal. Alfa**

- Ricorrente -

CONTRO

**NetView S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano (20152), via Don Vercesi n.
18**

- Resistente

*** * * * ***

NOME A DOMINIO CONTESTATO: volialitalia.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Ilaria Carli

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **05.09.2019:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “**Registro**”) la lettera di contestazione del nome a dominio “volialitalia.it”;
- **07.09.2019:** il Registro comunicava alla Ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- **28.01.2020:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo e l’allegata documentazione con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Dispute al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “volialitalia.it”, attualmente assegnato alla NetView S.r.l.
- **28.01.2020:** 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 e accertava che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- **03.02.2020:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it.
- **17.02.2020:** il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti veniva restituito al mittente poiché il destinatario risultava trasferito. Dall’esame della relata, si verificava che il postino aveva tentato la consegna del plico in data 10 febbraio 2020, data, dunque, da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento Dispute;
- **17.02.2020:** in seguito alla comunicazione di MFSD sul ritorno del plico e la fissazione dei termini per l’invio dell’eventuale replica, il PSRD veniva contattato da tale sig. Francesco Degli Innocenti il quale comunicava di poter fornire l’authcode, senza, tuttavia qualificare il proprio rapporto con la società Resistente;
- **20.02.2020:** a fronte della corrispondenza intercorsa fra le parti, MFSD informava che per procedere con l’eventuale estinzione della procedura a norma dell’art. 4.18 Regolamento Dispute era necessario un accordo scritto fra le parti, nonché l’identificazione di colui che interloquiva in nome e per conto della Resistente;
- **21.02.2020:** il sig. Degli Innocenti comunicava di non avere i poteri per poter alienare i beni aziendali della NetView S.r.l. fra cui l’authcode;

- **02.03.2020**: il liquidatore della Resistente contattava MFSD manifestando la volontà di voler trasferire il nome a dominio oggetto di procedura, senza che, tuttavia, le parti addivenissero ad un accordo;

- **19.03.2020**: scaduti i termini per il deposito della replica senza che la Resistente si fosse attivata in tal senso e che si perfezionasse un accordo fra le parti, MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Ilaria Carli, 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 è notoriamente la compagnia aerea di bandiera italiana che opera sin dal 1946 nel settore del trasporto aereo sia di passeggeri che di merci. La Ricorrente allega la rinomanza del proprio marchio e della propria attività sottolineando come tale rinomanza possa addirittura considerarsi un fatto notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2 c.p.c. e svolgendo, comunque, una serie di allegazioni a sostegno e dimostrazione di detta rinomanza. Tra queste, la lunga e intensa presenza della Ricorrente nel mercato del trasporto aereo sia nazionale che internazionale, la qualità dei propri servizi attestata da alcuni premi internazionali, la celebrità della Ricorrente legata alla fama delle persone trasportate ed infine le numerose *partnership* con società appartenenti a diversi settori dell'economia e l'attività di *sponsor* svolta a favore di eventi sportivi di alta rinomanza. La Ricorrente evidenzia nel proprio reclamo di essere titolare di diverse registrazioni in Italia e all'estero del marchio ALITALIA, sia nella sua versione denominativa che in quella figurativa, che essa utilizza per contraddistinguere i propri servizi di trasporto aereo (si veda l'allegato 5 al reclamo contenente la lista delle registrazioni del marchio ALITALIA di titolarità della Ricorrente). Tra questi, la Ricorrente segnala i seguenti marchi asseritamente anteriori rispetto al nome di dominio in contestazione:

- (a) la registrazione europea n. 900829 del marchio ALITALIA (parola), concessa il 21 dicembre 1999 su domanda depositata il 7 agosto 1998 per servizi delle classi 37, 39 e 42 (allegato 2 al reclamo), e
- (b) la registrazione europea n. 16050015 del marchio ALITALIA (figurativo), concessa il 18 maggio 2017 su domanda depositata il 16 novembre 2016 per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42 e 43 (allegato 3 al reclamo).

La Ricorrente allega altresì la titolarità di numerosi nomi a dominio comprensivi del segno ALITALIA (cfr. allegato 6 al reclamo), dei quali, tuttavia, non fornisce la data di registrazione.

Sulla base di tali allegazioni, la Ricorrente afferma la natura illecita e lesiva dei propri diritti esclusivi della registrazione e dell'uso da parte della Resistente del nome a dominio "volialitalia.it", che afferma riprodurre i marchi, la denominazione sociale e i nomi di dominio di essa Ricorrente. A parere di quest'ultima, infatti, l'aggiunta nel dominio contestato della parola "voli" appare del tutto irrilevante in quanto consistente in un'indicazione descrittiva dell'attività svolta dalla Ricorrente.

La Ricorrente prosegue deducendo la mancanza di diritti o interessi della Resistente sul nome a dominio oggetto di contestazione e ciò in virtù del fatto che quest'ultima non risulterebbe essere titolare di domande o registrazioni di marchio aventi ad oggetto il segno ALITALIA o comprensiva di detto termine e produce, a sostegno di tale affermazione, l'esito di una ricerca condotta sui registri marchi (allegato 7 al reclamo).

Quanto alla mala fede, infine, la Ricorrente ne deduce l'esistenza in capo alla Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato e ciò in ragione dei seguenti motivi:

- a) il titolare del nome a dominio "volialitalia.it" non ha alcun diritto nel registrarlo e usarlo;
- b) la Resistente non può aver registrato il nome a dominio in contestazione senza sapere di ledere i diritti della Ricorrente poiché quest'ultima al momento della registrazione godeva già di *"ampia e indubbia rinomanza in Italia e all'estero"*;
- c) il dominio contestato è stato registrato con lo scopo primario di sviare la clientela attuale e potenziale di Alitalia mediante il reindirizzamento degli utenti *"vuoi su siti web relativi al settore del trasporto aereo vuoi su altre pagine web aventi comunque scopo commerciale"*. La Ricorrente precisa che ciò si sarebbe verificato solo fino all'avvio della procedura di opposizione, attività prodromica al presente procedimento di riassegnazione, poiché in seguito la Resistente avrebbe *"modificato il reindirizzamento del dominio VOLIALITALIA.IT rinviandolo, come risulta ancor ad oggi, ad una pagina web priva di contenuti"*. A sostegno di tali affermazioni, la Ricorrente produce (allegato 8 al reclamo): due stampe datate 12/11/2019 e 24/01/2020 della pagina del sito www.domaindirect.it/volalitalia.it cui si viene indirizzati accedendo al dominio contestato, una pagina contenente tre *screen shots* datati presumibilmente 06/2019¹, una pagina con uno *screen shot* datato 8/10/2019 relativo alla pagina del sito www.volialitalia.it, quattro *screen shots* del 8/10/2010 di pagine web la

¹ Le dimensioni estremamente ridotte degli screen shots rendono poco leggibile la data.

cui afferenza al nome a dominio in contestazione non è chiara né esplicitata nel reclamo.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente, pur ritualmente notificata, non ha inviato alcuna replica nei termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6. del Regolamento Dispute – che la 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 richiesto ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato sia che detto dominio "*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli [n.d.r. la Ricorrente] vanta diritti, o al proprio nome e cognome*".

Nel caso di specie, la Ricorrente ha affermato e debitamente dimostrato che la dicitura ALITALIA coincide con la propria denominazione sociale e che tale dicitura costituisce altresì oggetto di numerose registrazioni di marchio, nazionali ed estere, di sua titolarità (si veda l'elenco prodotto come allegato 5 al reclamo), molte delle quali (ma non tutte e tra queste non vi è la registrazione europea n. 16050015 citata nel reclamo dalla Ricorrente, la cui domanda è stata invero depositata solo nel novembre del 2016) risalenti ad epoca anteriore alla registrazione del nome a dominio "volialitalia.it" avvenuta il 20 novembre 2012. La Ricorrente ha, altresì, dedotto la titolarità di una serie di nomi a dominio contenenti la dicitura ALITALIA, ma – come accennato - non ha dimostrato l'antioriorità di dette registrazioni rispetto a quella del dominio in contestazione.

Poiché si ritiene che, come dedotto dalla Ricorrente, il nome a dominio "volialitalia.it" sia effettivamente molto simile alla dicitura ALITALIA e comunque tale da indurre in confusione rispetto alla denominazione sociale e ai marchi della Ricorrente, deve ritenersi sussistente nel caso di specie il requisito di cui all'art. 3.6. lett. a) del Regolamento Dispute.

Come correttamente rilevato dalla Ricorrente, infatti, la presenza nel nome di dominio contestato della parola "voli" prima della dicitura ALITALIA non vale ad escludere il giudizio di somiglianza tra i segni, considerata la valenza chiaramente descrittiva del termine in questione, che indica proprio l'attività svolta dalla Ricorrente.

Né, infine, vale ad escludere la somiglianza neppure la presenza del ccTLD “.it” che, trattandosi di un elemento necessariamente presente in tutti i nomi di dominio con tale estensione, pacificamente non entra a far parte della valutazione sull’identità o sul rischio di confusione tra il nome a dominio e i segni anteriori della Ricorrente.

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

A mente del richiamato art. 3.6. del Regolamento Dispute, affinché si possa ottenere la riassegnazione del nome a dominio contestato è necessario che il ricorrente affermi l’assenza in capo al resistente di “*alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione*”. La norma precisa inoltre le circostanze che, se provate dal resistente, conducono a ritenere provato il diritto o il titolo di quest’ultimo al nome di dominio in contestazione: “*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*”.

L’orientamento costante dei precedenti Collegi in materia di procedure di riassegnazione ritiene che sia sufficiente per il ricorrente, al fine di invertire l’onere della prova, fornire degli indizi sufficienti affinché, *prima facie*, si possa ritenere una mancanza di diritto o titolo del resistente sul nome a dominio contestato².

Nel caso di specie, la Ricorrente ha dedotto nel proprio reclamo che “*I comprovati diritti anteriori della Ricorrente escludono che la Resistente abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di contestazione*” e ha prodotto altresì a dimostrazione dell’assenza *prima facie* di validi diritti della Resistente sulla dicitura ALITALIA i risultati di una ricerca sui registri marchi che evidenziano l’assenza di domande o registrazioni di marchio aventi ad oggetto il termine ALITALIA a nome della Resistente. Se a ciò si aggiunge che la denominazione sociale della titolare del dominio oggetto di contestazione non ha alcunché in comune con il dominio “volialitalia.it”, l’Esperta nominata ritiene che le allegazioni della Ricorrente siano

² Si veda ad esempio: Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270 e il paragrafo 2.1 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“*WIPO Jurisprudential Overview 3.0*”) e le decisioni in esso menzionate.

sufficienti ad invertire l'onere della prova. L'onere di provare la sussistenza di diritti o validi titoli che giustifichino la registrazione del dominio contestato, tuttavia, non è stato assolto dalla Resistente, posto che quest'ultima non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ad avviso della scrivente, quindi, ricorre nel caso di specie anche il requisito di cui all'art. 3.6. primo comma, lett. b) del Regolamento Dispute.

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

L'articolo 3.6., primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e sia usato in mala fede e che la sussistenza di detto requisito debba essere provata dalla parte ricorrente.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7. del Regolamento individua delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede; tali circostanze sono:

“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'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'esperto potrà 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 Ricorrente fa discendere la mala fede della Resistente, tra l'altro, dalla circostanza secondo cui, prima del deposito dell'opposizione, accedendo al sito si veniva reindirizzati *“su siti web relativi al settore del trasporto aereo vuoi su altre*

pagine web aventi comunque scopo commerciale". Essa produce a sostegno di tali deduzioni alcuni *screen shots* risalenti a giugno e a settembre del 2019 dall'esame dei quali, invero, la circostanza non emerge con chiara evidenza: uno solo degli *screen shot* prodotti è chiaramente riferibile al sito www.volitalia.it ma in esso compare solo una scritta in inglese dalla quale emerge che il dominio è in vendita e che la pagina si sta caricando ("*This will only take a momento. Please wait...*"), gli altri *screen shots* riguardano siti di terze parti (www.volagratis.com, www.playgroundshop.com, "safe worms", www.solomonsbeard.com, www.popinabox.it), il cui diretto collegamento al nome a dominio in contestazione non è affatto dimostrato.

Tuttavia, sebbene la Ricorrente non abbia fornito prova del fatto che il dominio in contestazione sia stato usato per reindirizzare gli utenti su siti web di concorrenti o comunque su altri siti aventi scopo commerciale, il Collegio ritiene che sussista comunque nel caso di specie il requisito di cui all'art. 3.6. del Regolamento Dispute e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, poiché, come pure rilevato e dedotto dalla Ricorrente, in considerazione dell'ampia ed indubbia rinomanza di cui la denominazione sociale ed i marchi della Ricorrente già godevano al momento della registrazione del nome a dominio "volialitalia.it" (2012), appare altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza dei diritti anteriori della Ricorrente e non fosse dunque altresì consapevole che mediante la registrazione ed il successivo uso del dominio essa stava ledendo tali diritti, recando pregiudizio alla rinomanza e al carattere distintivo del marchio e della denominazione ALITALIA.

La conoscenza, effettiva o presunta, da parte del resistente dell'esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce un elemento dal quale, come costantemente affermato nelle decisioni nazionali ed internazionali emesse da precedenti Collegi, è possibile desumere l'esistenza di mala fede al momento in cui tale registrazione è stata domandata³.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie risulta accertato, in base alla documentazione prodotta dalla Ricorrente e in base ad autonomi accessi operati dalla scrivente nei giorni successivi alla nomina e precedenti l'emissione della decisione, che

³ Si vedano, in proposito le seguenti decisioni: *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co.*, decisione WIPO n. D2000-0163; *Expedia, Inc. v. European Travel Network*, decisione WIPO n. D2000-0137; *Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.*, decisione WIPO n. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc., v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, decisione WIPO n. D2006-0608; *Turkcell lietisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, decisione WIPO n. D2007-0614; *giustogiuliani.it*, decisione MFSD del 4 aprile 2019; *caffelavazza.it*, decisione Camera Arbitrale di Milano 8 aprile 2014.

attualmente il nome di dominio “volialitalia.it” sia inattivo, poiché accedendo ad esso si viene indirizzati alla pagina rappresentata nelle stampe datate 29/11/2019 e 24/01/2020 prodotte dalla Ricorrente (allegato 8 al reclamo).

In base ad un principio pacificamente applicato nelle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali sin dalla loro istituzione, la mala fede del resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio può essere desunta anche dalla detenzione “passiva” (*passive holding*) di un nome a dominio per un periodo prolungato, soprattutto quando, come nel caso di specie, il marchio del ricorrente sia particolarmente distintivo e rinomato e il resistente non abbia per contro fornito la prova della propria buona fede. Da tale circostanza, infatti, si può dedurre che il dominio sia stato registrato in assenza di un legittimo interesse, allo scopo di sfruttare la notorietà del segno e/o di interferire con il suo legittimo utilizzo ad opera del titolare⁴.

Da tutti questi elementi, quindi, si ritiene sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio “volialitalia.it”. Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito *ex* articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

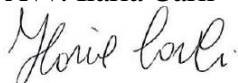
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminati e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “volialitalia.it” 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 alla Resistente.

Così deciso in Milano, 3 aprile 2020

Il Collegio Unipersonale

Avv. Ilaria Carli



⁴ Si vedano le seguenti decisioni: IMCO1972.IT e IMCO1972SRLS.IT – decisione Camera Arbitrale 21 maggio 2019; si veda anche il paragrafo 3.3 della “WIPO *Jurisprudential Overview 3.0*” e le decisioni in esso menzionate.