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 4/2025 promossa da

ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. *- Ricorrente -*

CONTRO

PM TECH SERVICES GMBH *- Resistente-*

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: alitaliaclub.it

COLLEGIO DESIGNATO: **Avv. Loredana Mansi**

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-31.03.2025: il Registro del ccTLD ".it" (di seguito semplicemente "Registro") riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio "**alitaliaclub.it",** protocollata in data 01 aprile 2025

-28.07.25.06.2025: 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 "**alitaliaclub.it "** attualmente assegnato a PM Tech Services GmbH accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-29.07.2025: il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario sul DBNA: PM Tech Services GmbH Untere Dunnernstrasse 33 Wangen b. Olten Solothurn, 4612 Switzerland, domains@patrikmanagement.com

-16.08.2025: 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. Il plico non è stato ritirato ed in data 4 settembre è stato reinviato al mittente.

-ll reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione, nel caso di mancato ritiro della raccomandata, al compiersi del periodo di giacenza presso l'ufficio postale (ex art. 4.4 lett.b Reg. Ris.Disp.)

Il **4 setttembre 2025** è quindi da considerarsi data di inizio della procedura, con termine di 25 gg lavorativi per il deposito di eventuale replica, scaduto in data 9 ottobre 2025--

-10.10.2025: scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante abbia provveduto in tal senso, MFSD, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell'Avv. Loredana Mansi, che accettava l'incarico in pari data

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente nel suo Reclamo espone di essere la compagnia aerea di bandiera italiana attiva sul mercato dalla fine del 2021, a seguito dell'acquisto dell'attività, dei marchi e degli altri asset della precedente compagnia aerea Alitalia- Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Alitalia- Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria operava sul mercato del trasporto aereo con il marchio ALITALIA dal 1947 con voli in tutto il mondo.

Dall'Allegato 7 accluso al Reclamo, si evince che la storica compagnia di bandiera Alitalia aveva registrato un incremento di ricavi nel 2019 rispetto agli anni precedenti, nonché una crescita del numero dei passeggeri trasportati su voli intercontinentali.
Nel Reclamo viene rappresentato che la Ricorrente – attualmente parte del Gruppo Lufthansa (cfr. All. 5) - è membro dell'Alleanza Sky Team come lo era la precedente società di bandiera che faceva peraltro parte anche della Transatlantic Joint Venture (cfr. All.8).
La Ricorrente afferma e documenta (cfr. Allegato 9) di vantare diritti di esclusiva sul marchio ALITALIA che risulta registrato in diverse giurisdizioni tra cui Italia, UE e Svizzera, nonché di essere titolare di diversi nomi a dominio (cfr. Allegato 12).
In merito ai motivi del Ricorso, la Ricorrente sottolinea che il nome a dominio in contestazione è simile ai propri marchi e nomi a dominio, in quanto contiene il lemma ALITALIA e la parola CLUB non sarebbe sufficiente ad evitare un rischio di confusione.
La Ricorrente espone e documenta (cfr. Allegato 13) che i comprovati diritti anteriori sulla denominazione ALITALIA escludono che il Resistente possa vantare un diritto o un legittimo interesse per l'utilizzo del suddetto nome
Quanto alla malafede, la Ricorrente evidenzia che a) i marchi ALITALIA al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione e cioè il 3 dicembre 2024 erano ampiamente noti e rinomati e che, dunque, il Resistente non poteva non sapere di ledere i diritti della Ricorrente; 2) Il Resistente non poteva ignorare che il marchio ALITALIA era della Ricorrente; 3) il nome a dominio contestato -fino ad aprile 2025 – puntava ad un sito di escort, mentre alla data del Reclamo il nome a dominio risulta non usato, integrando una fattispecie di "*passive holding*".
La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento a suo nome della registrazione del nome a dominio alitaliaclub.it.
Il Resistente, come anticipato, pur avendo ricevuto il plico con il reclamo, non ha presentato alcuna replica.
Si procede dunque sulla base delle argomentazioni svolte nel Ricorso.

Motivi della decisione

L'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute stabilisce che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che:

a) *il nome a dominio sottoposto a opposizione 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; e che*
b) *l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che*
c) *il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.*

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

Ricorrente ha presentato evidenze di varie registrazioni di marchi (cfr. All. 9) dalle quali si evince che il medesimo è titolare di diversi marchi registrati **ALITALIA**, citiamo- a titolo esemplificativo- le seguenti:
- Registrazione italiana **ALITALIA** n. 302007901522263 depositata il 14.05.2007 e concessa in data 25.06. 2007 rivendicante i servizi della classe 39;
- Registrazione italiana **ALITALIA** n. 251302 depositata il 14.11.1969 e concessa il 06.05.1971, rivendicante le seguenti classi: 06, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 34, 35, 37 e 39;
-Registrazione UE **ALITALIA** n. 900829 depositata in data 07.08.1998 e concessa in data 21.12.1999, rivendicante i servizi delle classi 37, 39 e 42.
Le registrazioni sopra citate – regolarmente rinnovate – sono state concesse in epoca anteriore rispetto alla registrazione del nome a dominio ALITALIACLUB.it, avvenuta in data 03.12.2024.
Il nome a dominio in contestazione è composto dalla giustapposizione di ALITALIA – termine identico e totalmente sovrapponibile al marchio su cui la Ricorrente vanta diritti esclusivi - e CLUB.
Il lemma CLUB è un termine comune che nel caso di specie è da ritenersi descrittivo di programmi di fidelizzazione o programmi per viaggiatori frequenti delle compagnie aeree.
Nel nome a dominio "alitaliaclub", l'aggiunta del termine "club" non solo non elimina la somiglianza con il marchio ALITALIA, ma addirittura rafforza il legame concettuale con esso. Sul punto, si rammenta che nel Ricorso è documentato (cfr. All.1, 3, 8) come la Ricorrente e la società sua avente causa abbiano aderito ad alleanze globali di compagnie aeree, le quali possono essere considerate, in senso lato, dei "club".
E 'principio consolidato che, quando un nome a dominio contestato incorpora, come in questo caso, l'integralità del marchio del ricorrente, l'aggiunta di termini comuni non

impedisce di riconoscere una somiglianza confusoria (si vedano, tra le altre, le decisioni: *Salvatore Ferragamo S.p.A. v. Ying Chou*, WIPO Case No. D2013-2034; *Salvatore Ferragamo S.p.A. v. Haonan Hong*, WIPO Case No. D2013-2040; *Salvatore Ferragamo S.p.A. v. Brian E. Nielsen*, WIPO Case No. D2014-1123; e *Salvatore Ferragamo S.p.A. v. Wei Huan*, WIPO Case No. D2014-1290).

Per completezza, si dà atto che la Ricorrente risulta titolare altresì di "*altro segno distintivo aziendale"* e, più specificamente di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione ALITALIA (cfr. All. 12); tra questi si evidenzia il nome a dominio ALITALIACLUB.COM che è, sostanzialmente, identico a quello oggetto di contestazione.

Stante la confondibilità tra il nome a dominio contestato e i marchi e nomi a dominio della Ricorrente, codesto Collegio ritiene che il requisito di cui all'art. 3.6. lett. a) sia da ritenersi soddisfatto.

b) Sui diritti o interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

L'art. 3.6 II comma del Regolamento Dispute prescrive che "*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) 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 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*".

Nella presente procedura, il Resistente - pur avendo ricevuto il Reclamo - non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni.

La documentazione prodotta dalla Ricorrente fornisce, *prima facie* la prova dell'insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente per l'uso e/o la registrazione del nome a dominio **ALITALIACLUB.IT**. Nello specifico, la Ricorrente – oltre a fornire i dettagli dei propri diritti esclusivi e dei nomi a dominio - dà atto nel Reclamo che *il nome a dominio ALITALIACLUB.IT reindirizzava, almeno fino ad aprile 2025, ad un sito di escort,* tale circostanza farebbe certamente escludere un uso del nome a dominio in buona fede o di legittimo uso, ai sensi del citato art. 3.6 II comma.

Questo Collegio ritiene che il Ricorrente abbiano assolto al proprio onere mentre il Resistente non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio la propria risposta ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio. Tale circostanza è sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo (sul punto si vedano *Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner,* Caso OMPI No. D2000-0277*; Talkcity Inc. v. Robertson* Caso OMPI No. D2000-0009).
Si ritiene pertanto soddisfatto anche il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera b) di cui sopra.

c) Sulla malafede del Resistente

Il terzo requisito stabilito dal citato art. 3.6 richiede che il nome a dominio sia registrato e venga usato in malafede e dunque, la malafede dell'assegnatario deve sussistere sia al momento della registrazione sia durante il suo mantenimento. Il successivo art. 3.7 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute elenca in modo esemplificativo circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in malafede.
A parere di questo Collegio, la malafede del Resistente appare provata dalle seguenti circostanze rilevate e documentate dal Ricorrente:
i. **Rinomanza del marchio ALITALIA** dovuta al fatto che il marchio è presente sul mercato dal 1947, perchè utilizzato dal Ricorrente e dal suo avente causa per contraddistinguere, *inter alia*, servizi di trasporto aereo. Nel 2019 (cfr. All. 7) l'allora compagnia aerea titolare del marchio (avente causa dell'odierna Ricorrente) si classificava seconda in Europa e settima nel mondo per puntualità. Come detto, il marchio ALITALIA è oggetto di molteplici registrazioni sia di marchio in Italia all'estero (cfr. All. 9) sia di nomi a dominio (cfr. All. 12). Tutte le circostanze sopra descritte confermano la notorietà del marchio ALITALIA, rendendo improbabile che il Resistente non ne fosse a conoscenza. Sul punto si richiamano le decisioni nazionali ed internazionali secondo cui *l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'altrui marchio costituisca elemento comprovante la malafede della resistente all'atto della registrazione*" (CAM, *RTI/Macrosten*, 8 gennaio 2011). Si vedano inoltre le seguenti decisioni: *WIPO n. D2000-0163 -Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co; WIPO n. D2000- 0137 Expedia, Inc. v. European Travel Network; WIPO n. D2000- 0270 Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.; WIPO n. D2007- 0614 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT.* D'altro canto il Resistente, in

quanto *domainer*, era tenuto a un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione (cfr. decisione NAF del 30 dicembre 2011, caso n. 1403750, *Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia*; decisione WIPO del 3 dicembre 2015, caso n. D2015-1834, *Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd*; decisione CAM del 26 settembre 2017, caso "*mefa.it*");

ii. **Uso del nome a dominio per un sito di escort fino ad aprile 2025** (cfr. pag. 5 del Reclamo)**.** Un siffatto utilizzo da parte del Resistente -suscettibile di generare ricavi a favore dello stesso- suggerisce malafede da parte del Resistente, trattandosi di nome a dominio, *intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto*, come disciplinato dall'art. 3.7 (d) Regolamento di Risoluzione delle Dispute).

iii. **Non uso del nome a dominio contestato alla data di deposito del Reclamo** (cfr. Pag. 6 del Reclamo). La Ricorrente ha prodotto uno screenshot, richiamando la fattispecie della "detenzione passiva" ("*passive holding*") derivante dal mancato utilizzo del nome a dominio, alla data di deposito del Reclamo.

Il Collegio osserva che è pacificamente riconosciuto che il mancato utilizzo di un nome a dominio può configurare un'ipotesi di "*passive holding*", da cui è possibile desumere la malafede da parte del resistente (cfr. CAM, 8 dicembre 2022, *bios.it*; WIPO *Jurisprudential Overview* 3.0, § 3.3).Nel caso di specie, le circostanze complessive inducono a ritenere sussistente la malafede del Resistente, in particolare:

-il grado di notorietà del marchio ALITALIA, comprovato dalla documentazione fornita dalla Ricorrente;

-La mancata costituzione del Resistente che non ha permesso di chiarire le ragioni alla base della scelta del nome a dominio alitaliaclub.it

-la difficoltà di individuare un utilizzo in buona fede del nome a dominio alitaliaclub.it, alla luce dell'uso pregresso e concomitante al Ricorso.

Entrambi gli usi sopra descritti ndel nome a dominio alitaliaclub.it perpetrati dal Resistente integrano, dunque, fattispecie di malafede.

Il Collegio ritiene quindi che le circostanze sopra delineate integrino anche il requisito di cui all'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Risoluzione delle Dispute e che - nel caso di specie- trovi applicazione la fattispecie di cui all'art. 3.7 d) ossia: *"... 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 ....*".

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Italia Trasporto Aereo S.P.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio **alitaliaclub.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 Torino, il 29 ottobre 2025

Il Collegio Unipersonale

Loredana Mansi