



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 01/2024 promossa da

ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.

- Ricorrente -

CONTRO

ANTONINO TABONE

- Registrante -

* * * * *

NOMI A DOMINIO CONTESTATI: itairwaysvirtual.it e itarrow.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Agata Sobol

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-02.11.2023: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**itairwaysvirtual.it**”, attivando la procedura di opposizione in pari data.

-15.01.2024: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**itarrow.it**”, attivando la procedura di opposizione in data **17.01.2024**.

-25.01.2024: 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 dei nomi a dominio sopra citati, attualmente assegnati Antonino Tabone, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-25.01.2024: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Nome a dominio itairwaysvirtual.it Assegnatario: Antonino Tabone Via Padre Pio 2 90014 Palermo, info@amstelitalia.it - Nome a dominio itarrow.it: Assegnatario: Antonino Tabone Piazza Aristotele 92014 Porto Empedocle (AG), info@amstelitalia.it

-01.02.2024: 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. agli indirizzi di posta comunicati dal Registro.

-20.02.2024: veniva restituita la racc. per il nome a dominio itarrow.it, non consegnata perché il destinatario era sconosciuto.

Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione, nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata (art. 4.4 lett. c del Regolamento Dispute).

-24.04.2024: veniva restituita la racc. per il nome a dominio itairwaysvirtual.it, non consegnata per compiuta giacenza perfezionata in data 12.03.2024.

Il 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 (art. 4.4 lett. b del Regolamento Dispute).


--26.04.2024: MFSD, essendo scaduti i termini in data 17.04.2024 (tenendo per valida, per il calcolo dei 25gg lavorativi per il deposito di eventuale replica, l'ultima notifica effettuata 12.03.2024) per la costituzione del Registrante senza che lo stesso

provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell'Avv. Agato Sobol, che accettava l'incarico in data **27 aprile 2024**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La ricorrente ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., meglio nota come Ita Airways (di seguito, per brevità, solo **ITA** o **Ricorrente**) afferma essere la compagnia aerea di bandiera nazionale con principali hub presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Milano-Linate.

La Ricorrente asserisce, di aver iniziato ad utilizzare il marchio contenente la parola "ITA" già dalla fine del 2020 (cfr. doc. 6 Ricorrente) e di essere titolare di varie registrazioni di marchio, tra cui in particolare:

- Marchio nazionale "ITA" n. 302021000152576, depositata il 9 settembre 2021 e concessa il 2 settembre 2022, per le classi 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 42 e 43;
- Marchio internazionale "ITA" n. 1679420, del 9 marzo 2022, rivendicante una priorità del 9 settembre 2021, per le classi 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 42 e 43;
- Marchio dell'Unione Europea "ITA AIRWAYS" n. 18775945, depositato il 13 ottobre 2022 e concesso il 19 aprile 2023, per la classe 39;
- Marchio dell'Unione Europea  n. 18685967, depositato l'11 aprile 2022 e concesso il 24 settembre 2022, per le classi 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43.

Della sussistenza e della efficacia delle suddette registrazioni di marchio la Ricorrente fornisce adeguata prova documentale producendo i certificati di registrazione di ognuno di essi (cfr. doc. 8 Ricorrente).

La Ricorrente afferma, inoltre, di essere titolare di nomi a dominio costituiti dagli elementi verbali "ITA" e "AIRWAYS" tra i quali: ita-airways.com registrato in data 04.10.2021, e ita-airways.it registrato in data 04.10.2021 e fornisce i relativi estratti whois.

Con riferimento al presente procedimento, la Ricorrente contesta l'avvenuta registrazione, rispettivamente in data 15.10.2021 e 8.11.2023, dei nomi a dominio "itairwaysvirtual.it" e "itarrow.it" (di seguito, per brevità, solo **domini contestati**) da parte del sig. Antonino Tabone (di seguito, solo **Sig. Tabone** o **Registrante**).

Fatte queste premesse, la Ricorrente afferma che i nomi a dominio contestati sono confondibili con i marchi di ITA di sua titolarità nonché con i propri domini,

confondibilità accresciuta dal carattere notorio del marchio “ITA” e dal fatto che i domini contestati possiedono elementi comuni con i propri nomi a dominio anteriori. Afferma, ancora, che il Ricorrente non è comunemente conosciuto con i nomi di cui ai nomi a dominio contestati né è titolare di alcun diritto o interesse legittimo sui nomi a dominio in questione.

Inoltre, asserisce la Ricorrente che non vi sarebbe nessuna evidenza di un uso legittimo o in buona fede dei domini contestati poiché gli stessi sarebbero collegati ad una pagina web in cui viene pubblicizzato un simulatore di volo virtuale riprodotto i marchi di titolarità di ITA e contenente numerosi riferimenti alla Ricorrente e nella quale era presente merchandising raffigurante i marchi di ITA. Più precisamente, afferma la Ricorrente che a seguito dell’avvio della procedura di opposizione, il Registrante avrebbe rimosso i contenuti presenti sul dominio itairwaysvirtual.it per reindirizzarli sul dominio itarrow.it (anch’esso oggi contestato).

In considerazione di ciò e sulla base anche della notorietà dei marchi di ITA, la Ricorrente sostiene che il Registrante avrebbe registrato il nome a dominio contestato in malafede e ne chiede il trasferimento a proprio nome.

ALLEGAZIONI DEL REGISTRANTE

Il Registrante non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che il Registrante ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione dei domini - la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esposizione dei motivi a fondamento della presente decisione sono opportune delle brevi premesse.

Ai sensi del Regolamento, il Collegio assume la propria decisione sulla base di quanto allegato dalle parti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. *In primis*, l’onere della prova è ripartito in modo tale da prevedere in capo al ricorrente l’onere di dimostrare l’esistenza di diritti di esclusiva su un segno distintivo, nome o marchio identico o confondibile con il nome a dominio contestato (art. 4.2 n. 6 lett. a Regolamento).

A tale proposito, è opportuno segnalare quanto segue con riferimento ai titoli anteriori azionati dalla Ricorrente.

In primo luogo, si osserva che l’unico marchio registrato in data anteriore rispetto ai domini contestati e avente efficacia in Italia è il marchio nazionale “ITA” concesso con il n. 302021000152576 e depositato il 9 settembre 2021. Invece, la registrazione di

marchio internazionale sebbene rivendicante la priorità del marchio nazionale sopra menzionato non rivendica l'Italia fra i territori designati mentre i marchi dell'Unione Europea succitati sono stati depositati successivamente ai domini contestati. Sebbene l'art. 3.6, co 1°, lett. a) non richieda espressamente che i titoli sui quali basare il ricorso siano anteriori al dominio contestato né che siano efficaci sul territorio nazionale, è incontestabile che tali circostanze vadano prese in considerazione, in quanto altrimenti in contrasto con i principi base del diritto dei marchi e dei segni distintivi. Sostenere diversamente peraltro, *“sarebbe in contrasto con il principio di buona fede e potrebbe condurre ad abusi (ad esempio deposito di nomi a dominio o altri segni distintivi simili ad un nome a dominio anteriore per contestarlo), salvo il caso in cui le circostanze allegare e provate relative alla mala fede del Resistente siano tali e tante da rendere incontestabile l'accoglimento del Ricorso”* (Decisione MFSD, 10.4.2019 nel caso wisthleblowingitalia.it).

Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione del requisito di cui all'art. 3.6, primo comma lett. a), si prenderà in considerazione il solo marchio nazionale (di seguito “Marchio ITA”) di titolarità della Ricorrente, mentre gli altri marchi potranno essere discrezionalmente valutati come circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di cui agli art. 3.6., primo comma, lett. b) e c).

Quanto ai nomi a dominio anteriori ai domini del Registrante, si osserva che solo con riferimento al dominio ita-airways.it è stata data prova della titolarità del dominio da parte della Ricorrente (cfr. doc. 7 Ricorrente) mentre i dati relativi alla titolarità del dominio ita-airways.com non compaiono nel documento prodotto dalla parte interessata (più precisamente, essi appaiono *“redacted for privacy”*, nascosti). Essendo onere della Ricorrente dare prova della titolarità dei titoli su cui si basa il ricorso, tale onere in relazione al nome a dominio ita-airways.com non sembra essere stato assolto e pertanto il Collegio Unipersonale non ne terrà conto ai fini della presente decisione, bensì del solo dominio ita-airways.it.

Tutto ciò premesso, si procede all'esame della sussistenza dei presupposti per la riassegnazione dei domini contestati.

a) **Identità, confondibilità e diritti**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it” stabilisce che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente possa essere disposto qualora sia

provata l'identità del segno o la sua idoneità ad indurre in confusione con un “*marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome*”.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha affermato e debitamente dimostrato di essere titolare di almeno un marchio registrato (ITA) e un nome a dominio (ita-airways.it) anteriori alla registrazione dei nomi a dominio contestati. Andrà quindi valutato se i domini contestati siano identici o “*idonei ad indurre in confusione*” con i segni anteriori della Ricorrente.

Si procederà in primo luogo con il confronto tra con il nome a dominio anteriore della Ricorrente e i domini contestati.

A tal proposito, si osserva che nessuno dei due domini contestati è identico a quello anteriore della Ricorrente.

Con riferimento al dominio ita-airways.it esso si differenzia dal dominio contestato itairwaysvirtual.it per la mera aggiunta della parola “*virtual*” e per l'assenza del trattino e della ripetizione della vocale “a”. Quanto all'assenza del trattino e di una lettera si ritiene che trattasi di differenze di poco conto, difficilmente idonee a essere considerate come fattore di esclusione del rischio di confusione da parte del pubblico, sebbene si dia atto della possibilità che l'assenza di una delle vocali “a” potrebbe portare il consumatore a leggere il dominio contestato sia come “ITA AIRWAYS” sia come “IT+ AIRWAYS”. In entrambi i casi, tuttavia, è da considerare che non solo la pronuncia fonetica dei segni sarebbe analoga, indipendentemente da come li si voglia interpretare, ma anche che il consumatore sul web è abituato a vedere i nomi a dominio sia come un susseguirsi di parole generalmente unite fra loro (e spesso e volentieri contenenti la crasi dell'ultima vocale di una parola con la prima della successiva quando esse coincidono) sia separate da un trattino, senza che ciò le induca in confusione. È quindi da escludere che trattasi di una differenza di rilievo sostanziale: *La confondibilità neppure viene meno per via... della mera separazione dei termini con “trattini”, segni ortografici di uso comune nei nomi a dominio, privi di portata differenziatrice tra i segni delle Parti*” (Decisione MFSD del 30.8.2023 nel caso intesa-gruppo-isp.it).

Pur non essendo identico, tuttavia, il dominio contestato itarwaysvirtual.it può certamente dirsi confondibilmente simile al dominio anteriore: delle tre parole che compongono il dominio contestato itairwaysvirtual.it due sono in comune col dominio anteriore (ITA e AIRWAYS) essendo il dominio anteriore interamente ricompreso all'interno del dominio contestato (nonché il marchio anteriore della Ricorrente). A questo proposito si osserva che è pacifico che un dominio che includa interamente un segno distintivo anteriore sia

da considerarsi simile indipendentemente dall'aggiunta di ulteriori parole: *“E’ stato statuito in precedenti decisioni che **“quando un nome a dominio incorpora nella sua interezza il marchio del ricorrente, è simile a quel marchio in modo confondibile nonostante l’aggiunta di altre parole”**. Wal-Mart Stores, Inc. contro Henry Chan, caso OMPI n. D2004-0056 (“chase”, “girlsof”, “jobsat”, “sams”, “application”, “blackfriday”, “blitz”, “books”, “career(s)”, “check”, “flw”, “foundation”, “games”, “mart”, “photostudio”, “pictures”, “portrait”, “portraitstudio(s)”, “registry”, “retailink” and “wire” aggiunti al marchio WALMART); PepsiCo, Inc. contro Henry Chan, caso WIPO n.D2004-0033 (“chart”, “music”, “arena”, “sweep”, “nfl” and “coliseum” aggiunti al marchio PEPSI); Experian Information Solutions Inc. contro Credit Research, Inc., caso WIPO n. D2002-0095 (“credito” aggiunto al marchio EXPERIAN); Oki Data Americas, Inc. contro ASD, Inc., caso WIPO n. D2001-0903 (“parts” aggiunto al marchio OKIDATA); Britannia Building Society contro Britannia Fraud Prevention, caso OMPI n. D2001-0505 (“buildingsociety” aggiunto al marchio BRITANNIA); Chanel Inc. contro Estco Technology Group, caso WIPO n. D2000-0413 (“chanelstore” e “chanelfashion” risultano simili al marchio CHANEL in modo confondibile)” (WIPO, Decisione del 28.9.2005 nel caso tatasky.com).*

Inoltre, le parole costituenti il dominio anteriore e contenute nel dominio contestato sono proprio quelle poste all’inizio del segno (quindi maggiormente idonee a rimanere impresse nella mente del consumatore conformemente con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di confronto fra segni).

Infine, la parola *virtual* alla fine non può considerarsi particolarmente distintiva posta a loro seguito, specialmente perché possiede un significato facilmente riconducibile a qualunque attività on-line (virtuale, per l’appunto). A tale proposito, con riferimento all’aggiunta della parola *“virtual”* ad un segno altrimenti identico la giurisprudenza si è espressa nel senso che questa non fosse idonea ad escludere il rischio di confusione: *“L’aggiunta del termine “virtual” non impedisce di riscontrare rischio di confusione con quello del ricorrente marchio BPCE – poiché il marchio BPCE è interamente contenuto e riconoscibile nel dominio contestato”* (WIPO decisione del 18.1.2023 nel caso D2022-4185).

Per le ragioni espresse sopra, questo Collegio Unipersnale considera il dominio contestato itairwaysvirtual.it confondibilmente simile con il dominio anteriore ita-airways.it della Ricorrente.

Senza necessità di procedere al confronto con il marchio anteriore della Ricorrente, si ritiene che, per quanto attiene il dominio contestato itairwaysvirtual.it, il requisito di cui alla norma in esame può dirsi sussistente.

Con riferimento al dominio contestato itarrow.it, la similitudine col dominio anteriore è meno evidente rispetto al caso precedente, ma comunque ravvisabile in grado minimo seguendo le ordinarie regole di confronto fra i segni distintivi. E infatti i domini condividono 7 lettere su 10: **ITA-AIRWAYS** le quali sono poste in ordine identico nella parte iniziale (in cui è interamente contenuta la parola “ITA”) e intervallate da lettere differenti nella seconda parte. Sebbene, quindi, i domini non possano dirsi identici, questo Collegio Unilaterale ritiene che le differenze rilevate non siano comunque tali da poter escludere a monte il rischio di confusione. E infatti, i segni coincidono nella loro parte iniziale (si veda sopra quanto rilevato per la presenza del trattino e di una vocale in più nel segno anteriore) e possiedono lettere in comune nella parte finale (la lettera “r” e la lettera “w”). Con specifico riferimento al confronto fra i segni, oltre a coincidere per la maggior parte delle lettere essi verranno anche con tutta probabilità pronunciati in maniera molto simile: “itaervuei” ('er,wā) e “itaerrow” ('erō).

Inoltre, confrontando tale dominio con il marchio anteriore della Ricorrente si osserva che lo stesso lo contiene interamente al suo interno (la parola “ITA”) e che, come visto sopra, il fatto che un nome a dominio includa interamente il marchio anteriore al suo interno è già sintomo di possibile sussistenza della confondibilità. Inoltre, in detto caso, trattasi nuovamente della parte iniziale del segno, parte che più è suscettibile di rimanere impressa nella mente del consumatore.

Ciò posto, essendoci un certo grado di similitudine tra i rispettivi nomi a dominio (visto che entrambi contengono la stessa prima parte “ITA” con aggiunta di ulteriore parola/di ulteriori lettere e visto che vi è un’assonanza fonetica tra detti nomi a dominio) e con il marchio anteriore della Ricorrente interamente contenuto nel nome a dominio contestato, occorre valutare se tale similitudine è sufficiente per ritenere sussistente il rischio di confusione tra i rispettivi segni distintivi.

Sul punto la Ricorrente sottolinea che il proprio marchio ITA è notorio. A supporto di questa tesi la Ricorrente ha riprodotto all’interno del Reclamo stesso delle schermate delle pagine dei canali social della Ricorrente, identificanti il numero di followers. Osserva il Collegio Unipersonale adito che tale documentazione appare molto scarna, non essendo peraltro i numeri riportati particolarmente elevati. Ciò nondimeno, si ritiene che rientri nella nozione di comune esperienza se non la notorietà quanto meno la elevata diffusione

del marchio ITA sul territorio nazionale (a ragione dell'ampia risonanza mediatica che la sua creazione ha avuto e del fatto che trattasi del marchio della compagnia aerea di bandiera italiana). Il solo fatto di essere titolari di un marchio rinomato, può non essere sufficiente a riconoscere la sussistenza del rischio di confusione richiesto dalla normativa di riferimento se i segni non sono sufficientemente simili, sicuramente, tuttavia, la rinomanza del marchio anteriore ITA può contribuire al fatto che il pubblico di riferimento noterà detta parola quale primo elemento del nome a dominio contestato e potrebbe dare minor rilevanza all'elemento ulteriore di quel nome a dominio (peraltro incomprensibile "RROW").

A questo punto, quello che il Collegio Unipersonale ritiene sia rilevante valutare, oltre alla questione di similitudine dei rispettivi segni distintivi e della capacità distintiva del marchio anteriore, è anche il settore di riferimento dei rispettivi segni. Mentre nel caso del marchio anteriore, è possibile individuare classi di prodotti e servizi per i quali tale marchio sia stato concesso (e nel caso del marchio anteriore ITA, si tratta di tantissimi prodotti e servizi, tra i quali in particolare aerei nella classe 12 e il trasporto aereo nella classe 39), nel caso dei nomi a dominio è più arduo, poiché ciò non risulta da alcun registro. Ciò nondimeno, questo può essere valutato alla luce degli eventuali contenuti (laddove disponibili) della pagina web collegata con tale nome a dominio. Benché la Ricorrente non abbia depositato estratti dalla pagina internet associata con il proprio nome a dominio azionato nel presente procedimento, è noto che la titolare di detto segno distintivo è la compagnia aerea di bandiera in Italia. Dall'altro lato la pagina internet associata ai nomi a dominio contestati (cfr. doc. 9 e 10 della Ricorrente) rinvia ad una compagnia aerea virtuale, in cui vengono mostrate immagini di aerei, parlando di simulazione di volo, etc. Pertanto, è evidente che vi è similitudine, se non identità, di prodotti e servizi relativi ai rispettivi segni distintivi.

Si ritiene, pertanto, che sussista il requisito della confondibilità anche con riferimento al nome a dominio itarrow.it, visti gli aspetti della similitudine con i segni distintivi anteriori della Ricorrente, vista la rinomanza e, quindi, la maggiore riconoscibilità da parte del pubblico del marchio anteriore ITA nonché vista la riferibilità dei rispettivi segni distintivi agli stessi o molto simili prodotti e/o servizi.

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

Il già richiamato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora "*l'attuale assegnatario (denominato*

“resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione” e specifica che “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” (2° co).

Si è già osservato come, nel caso di specie il Registrante non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, non ha provato la sussistenza di alcun requisito di cui sopra. Dai dati a disposizione si può comunque escludere che sia provata la sussistenza del presupposto di cui *sub a)* non sussistendo agli atti alcuna prova che il Registrante abbia svolto in buona fede qualsivoglia attività preparatoria propedeutica alla offerta al pubblico di beni e servizi prima della notizia dell’opposizione. Allo stesso modo è da escludere che sussista il requisito di cui *sub b)*, non risultando il Registrante Sig. Antonino Tabone sia conosciuto con un nome corrispondente ai nomi a dominio registrati. Analogamente si esclude la sussistenza del requisito *sub c)* non essendo provato che lo stesso stia agendo tramite attività commerciali o non commerciali senza l’intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato. Al contrario, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente (cfr. doc. 9 e 10), pare proprio che l’attività svolta sui siti internet collegati ai domini contestati sia atta, se non a sviare la clientela della Ricorrente certamente ad agganciarsi all’attività della stessa. E infatti, il continuo rimando ai marchi della Ricorrente, in particolare nella loro forma grafica come registrati, ai velivoli e all’attività della Ricorrente e alle combinazioni cromatiche usualmente utilizzate dalla Ricorrente, non può che rilevare sotto il profilo in questione.

Ad avviso della scrivente, quindi, appare soddisfatta la circostanza di cui alle lett. a) b) e c) del primo comma dell.art.3.6 Regolamento Risoluzione Dispute.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia che *"il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede"*.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

"a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad 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 del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

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 trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Ricorrente, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il nome di un ente pubblico;

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato".

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo e l'esperto può 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 malafede nella registrazione e nell'uso del dominio risulta dai seguenti elementi:

- i- la nota diffusione dei segni della Ricorrente e della Ricorrente;
- ii- attività economiche svolte sulle pagine web corrispondenti ai nomi a dominio contestati correlate con l'attività della Ricorrente;
- iii- modalità con cui tali attività sono svolte sulle pagine web corrispondenti ai nomi a dominio contestati;
- iv- assenza di collegamento dimostrabile fra Ricorrente e Registrante;
- v- mancata difesa nel presente procedimento.

La diffusione dei marchi della Ricorrente e della Ricorrente stessa nonché il fatto che sulle pagine web corrispondenti ai nomi a dominio contestati siano presenti immagini che raffigurano i prodotti e gli aerei della Ricorrente esclude che il Registrante non fosse a conoscenza dell'attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti di privativa industriale al momento della registrazione del dominio contestato. In proposito si osserva che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, costituisce un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini, come costantemente ribadito da molteplici collegi, nazionali ed internazionali (cfr. sanpaol.it del 17.12.2009, alexturco.it del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 flowers.com, Inc. vs. Domain Admin, Abadaba SA). Inoltre i nomi a dominio contestati rimandando a delle pagine web in cui si trovano immagini, prodotti (per lo più merchandising) e servizi (attività di gioco /simulatore di volo, asserite accademie di volo ecc.) che hanno come oggetto attività legate all'attività della Ricorrente. Tale comportamento è aggravato dall'uso smodato dei marchi di ITA, dal richiamo costante ai simboli della sua attività nonché di tutti i simboli e marchi relativi al mondo dell'aviazione (IATA, ICAO, Airbus, Boeing), il che dimostra senza alcuna ombra di dubbio che non solo la registrazione ma anche l'uso che di tali domini viene fatto è in mala fede. Infine, è appena il caso di notare che costituisce, a parere di questo Collegio Unipersonale, chiaro sintomo di uso in malafede il fatto di avere spostato i contenuti del sito da un dominio all'altro una volta venuto a conoscenza dell'opposizione pendente nei confronti del primo.

Da quanto sopra, e non essendovi elementi di senso contrario atti a permettere di considerare che la registrazione e l'uso del nome a dominio in contestazione sia stato fatto in buona fede, si ritiene sussistente la malafede del Registrante nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, si ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito *ex* articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutati 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) dei nomi a dominio “itairwaysvirtual.it” e “itarrow.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 al Registrante.

Così deciso in Milano, 14 maggio 2024

Il Collegio Unipersonale

Avv. Agata Sobol

