



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 1/2025 promossa da

TRENITALIA S.P.A.

- Reclamante-

CONTRO

PUGLIA.COM SRLS

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: frecciarossa.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Claudia De Re

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-25.11.2024: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio oggetto di procedura, attivando la procedura di opposizione in data 26.11.24.

-10.01.2025: 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 sopra citato, attualmente assegnato a Puglia.com Srls, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-10.01.2025: il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Puglia.com Srls, Via 16 Settembre 1959, n. 8, 76121 Barletta BT, email: domains@puglia.com

-16.01.2025: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava il medesimo alla Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro.

-18.02.2025: veniva restituito ad MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti, inviati alla registrante Puglia.com Srls, presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, poiché il destinatario era risultato sconosciuto in loco.

Il tentativo di consegna era avvenuto in data 23.01.2025, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute.

Il termine di 25 gg lavorativi per il deposito di eventuali repliche è scaduto in data **27.02.2025**.

-03.03.2025: MFSD, scaduto il termine senza che parte registrante avesse provveduto a costituirsi nel procedimento, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell’Avv. Claudia Del Re, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente nel suo reclamo espone di essere titolare di uno dei marchi più “emblematici” di Trenitalia, la principale compagnia ferroviaria italiana appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ovvero FRECCIAROSSA, che giustappunto contraddistingue i treni denominati “FRECCIAROSSA” (cfr. https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/collegamenti_e_servizifrecciarossa.html) che rappresentano l’eccellenza del trasporto ferroviario ad alta velocità a livello nazionale ed internazionale. La Ricorrente evidenzia che il servizio Frecciarossa venne infatti

inaugurato ufficialmente il 13 dicembre 2008, con l'apertura della tratta Milano-Bologna, che permetteva di collegare le due città in circa un'ora. Dal 2008 in poi, continua sempre la Ricorrente, le tratte servite dai Frecciarossa si facevano più estese e, con esse, la riconoscibilità del segno a livello nazionale (a tal proposito la Ricorrente allega una copiosa selezione di articoli relativi agli anni precedenti alla registrazione di *frecciarossa.it* nonché cita una serie di campagne pubblicitarie prevalentemente a diffusione nazionale). Tutto quanto sopra esposto viene altresì comprovato a cura della Ricorrente sotto il profilo economico: vengo riportati, infatti, i bilanci del 2010 ed i dati economici degli anni a venire dell'azienda Trenitalia, grazie ai quali si documenta una crescita sostanziale e costante.

La Ricorrente afferma, altresì, di vantare diritti di esclusiva anteriori registrati sul segno "FRECCIAROSSA" e – a supporto di tale affermazione – produce l'allegato (8a ove si riscontra che Trenitalia S.p.A. ha tutelato il marchio FRECCIAROSSA registrandolo in diverse classi merceologiche di prodotti e servizi e in numerose giurisdizioni, a partire dall'anno 2008. Parimenti, la Ricorrente evidenzia che il suo marchio "FRECCIAROSSA" è stato altresì declinato ed usato come segno distintivo anche sui social network e la sua notorietà, a mezzo della istituzione di vere e proprie "fan page", è divenuta di tutto rilievo.

È proprio grazie all'uso estensivo e al prestigio acquisito negli anni come sopra delineato che, a parere della Ricorrente, il marchio FRECCIAROSSA è divenuto notorio per il pubblico di consumatori italiano.

In merito ai motivi del reclamo, la Ricorrente evidenzia punto per punto i rilievi a sostegno delle sue argomentazioni:

- con riferimento al fatto che 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 essa vanta diritti: la Ricorrente, tra i diversi marchi aventi ad oggetto FRECCIAROSSA da essa registrati -cfr. allegati (8a, (8b, (8c, (8d e (8e- mette in evidenza che il primo di essi, recante la dicitura "frecciarossa", è stato depositato in Italia come marchio verbale FRECCIAROSSA in data 08 agosto 2008 per i prodotti nella classe 16 e successivamente depositato in Europa prima in data 3 febbraio 2009 e poi in data 17 giugno 2010. La Ricorrente fa notare che il dominio contestato è stato assegnato l'11 novembre 2011 (cfr.: Whois, allegato (5a), quindi, più di 3 anni dopo il deposito della domanda e la decorrenza della registrazione del primo marchio di cui all'allegato (8b e successivamente anche alla decorrenza di tutte le altre registrazioni segnalate.

- con riferimento al fatto che l'attuale assegnatario Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione: la Ricorrente evidenzia che il Resistente non può dirsi aver utilizzato - prima della notifica dell'inizio della controversia - il nome a dominio in congiunzione con un'offerta in buona fede di beni e di servizi visto che non ha utilizzato in modo commercialmente corretto il nome a dominio (cfr. non risultando essere un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato), ma ha solo sfruttato la rinomanza italiana del segno e così fuorviato i consumatori, soprattutto visto che il Resistente non possiede alcun diritto di marchio registrato o depositato identico al nome a dominio registrato, né è conosciuto come ente col nome a dominio corrispondente al nome a dominio registrato;

- con riferimento alla sussistenza della malafede: la Ricorrente evidenzia che il marchio FRECCIAROSSA è identico al nome a dominio *frecciarossa.it*; che il nome a dominio contestato è stato registrato ben oltre la data di deposito e registrazione dei marchi FRECCIAROSSA, e che il marchio FRECCIAROSSA è notorio in Italia ed online. A ciò aggiungasi, inoltre, che il nome a dominio di cui si discute è reindirizzato su una parking page con link sponsorizzati afferenti beni e servizi identici e simili a quelli offerti dalla Ricorrente, nonché anche con diversi link relativi a servizi di concorrenti diretti della Ricorrente.

La Ricorrente conclude, quindi, chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione, secondo l'art. 3.6, del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD.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 reclamo, nonché delle relative allegazioni.

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: ai fini dell'integrazione dell'articolo 3.6, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute, il nome a dominio contestato deve

essere a) (...) *identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale (...) su cui il Ricorrente vanta diritti.*

Il nome a dominio in contestazione è identico al marchio della Ricorrente. Stante l'identità tra il nome a dominio contestato e il marchio registrato anteriore della Ricorrente, questo 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'articolo 3.6 I comma del Regolamento di Risoluzione Dispute prevede altresì che *“l'attuale assegnatario (...) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”*. L'art. 3.6 II comma del Regolamento Dispute aggiunge 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”*.

È dunque onere del Resistente provare il suo diritto o la sussistenza di un suo legittimo interesse alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato. Nella presente procedura, il Resistente - essendo tornato indietro il reclamo in data 18.02.2025 - non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente fornisce *prima facie* la prova dell'insussistenza di qualsiasi autorizzazione in capo al Resistente per l'uso e/o la registrazione del nome a dominio. Questo collegio ritiene di potersi allineare alle numerose decisioni (cfr. ex multiis, la decisione MFSD 1/2024, nel caso “itarrow.it” e la decisione MFSD 6/2024 nel caso “goldbeautyshop.it”) che hanno ritenuto applicabile l'articolo 3.6. del Regolamento Dispute in presenza di fattispecie nelle quali il Resistente non aveva presentato repliche al reclamo e la Ricorrente aveva dimostrato l'assenza *prima facie* di diritti o altri titoli legittimi in capo al soggetto assegnatario del nome a dominio.

Deve dunque ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito di cui all'articolo 3.6, lett. b) del Regolamento Dispute, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.

c) Sulla malafede del Resistente: L'articolo 3.6 I comma del Regolamento di Risoluzione Dispute prevede infine che *“il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala*

fede". Nel caso che occupa questo Collegio, 1) il dominio contestato è identico ai marchi FRECCIAROSSA, generando un elevato rischio di confusione tra i consumatori; 2) il nome a dominio è reindirizzato su una parking page dove sono pubblicati link a siti di terzi (anche concorrenti di Trenitalia S.p.A.) e 3) il nome a dominio entro siffatta parking page è offerto in vendita e dunque, in ragione della natura del nome a dominio contestato, è estremamente difficile poter concepire un uso del nome a dominio che non sia in violazione dei diritti della Ricorrente. Da quanto sopra esposto, dunque, anche in tema di mala fede si ritiene che anche l'esistenza del requisito previsto dall'art. 3.6, comma I, lettera c) possa ritenersi sussistente

P.Q.M.

Il Collegio di Esperti nominato, esaminato e valutato liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, ACCOGLIE il ricorso proposto da TRENITALIA SpA e conseguentemente dispone il trasferimento del nome a dominio in capo 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 Resistente.

(Avv. Claudia Del Re)