Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008523

Case number	CAC-ADREU-008523
Time of filing	2023-06-21 13:29:50
Domain names	aracneeditrice.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Wellpress srls

Complainant representative

Organization	Wellpress srls

Respondent

Organization	Adiuvare S.r.l.

Respondent representative

Organization	Adiuvare S.r.l.

INSERIRE I DATI SU ALTRI PROCEDIMENTI LEGALI, CHE SECONDO LE INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE SONO PENDENTI O RISOLTI E CHE SI RIFERISCONO AL NOME A DOMINIO CONTROVERSO

Il Collegio non è a conoscenza di altri procedimenti legali pendenti o risolti relativi al nome di dominio contestato.

SITUAZIONE REALE

La Ricorrente Wellpress srls è l'attuale titolare del nome a dominio <aracneeditrice.it> originariamente registrato in data 4 giugno 2004 ma acquisito dalla Ricorrente nel 2020. In alcune sezioni del sito corrispondente "www.aracneeditrice.it" ("Catalogo" e "Pubblica con noi") viene fatto riferimento alla "Aracne editrice, nata nel 1993"; casa editrice che "pubblica prevalentemente opere scientifiche e di didattica universitaria riguardanti tutti i settori delle scienze, la letteratura e le arti". Nella sezione "Contatti" del sito vengono forniti i recapiti della società Gioacchino Onorati editore S.r.l..

Il nome a dominio contestato <aracneeditrice.eu> registrato in data 11 marzo 2021, reindirizza su un sito che promuove l'attività della casa editrice della Resistente Adiuvare S.r.l., la quale utilizza il marchio @racne.

A. RICORRENTE

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico al proprio nome a dominio <aracneeditrice.it>, che sostiene di avere registrato il 4 giugno 2004 e successivamente aggiornato nel 2020.

La Ricorrente indica inoltre che la Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato per intercettare nuovi autori di pubblicazioni editoriali, inducendoli a credere di pubblicare per la storica casa editrice.

La Ricorrente, pertanto, asserisce che la Resistente stia usando il nome a dominio contestato in malafede.

B. RESISTENTE

La Resistente ha risposto alle argomentazioni della Ricorrente indicando che, contrariamente a quanto asserito dalla Ricorrente e stando alle informazioni contenute nella visura camerale della società, la Wellpress Srls è stata costituita soltanto nel 2017, 13 anni dopo la prima registrazione del nome a dominio

<aracneeditrice.it>, e la data effettiva di inizio attività è stata il 1° novembre 2018, quindi 14 anni dopo la registrazione del nome a dominio .it della Ricorrente.

La Resistente evidenzia inoltre che l'attività prevalente della Ricorrente indicata nella visura è la "costruzione e creazione di software gestionali" e non include attività relative all'editoria.

La Resistente sottolinea inoltre che la prima registrazione del nome a dominio <aracneeditrice.it> era stata effettuata a nome della Aracne Editrice Srl nella persona del legale rappresentante Dott. Gioacchino Onorati e la seconda, del 23 dicembre 2014, dalla Aracne Editrice Internazionale Srl, sempre nella persona del legale rappresentante Dott. Gioacchino Onorati. La Ricorrente, Wellpress Srls, risulta invece menzionata soltanto nella registrazione del 30 aprile 2020.

La Resistente dichiara inoltre che, se si osserva l'utilizzo effettivo negli anni del nome a dominio <aracneeditrice.it> attraverso la "Wayback Machine" disponibile sul sito "www.archive.org", appare chiaro come il sito venisse effettivamente utilizzato dalla società Aracne Editrice Srl, successivamente dichiarata fallita nel 2018, e trasferita alla Resistente come da decreto di omologa del concordato fallimentare, Fall. 286/2018 del 9/11/2022.

In relazione alle asserzioni della Ricorrente in merito all'uso illegittimo del nome a dominio contestato, la Resistente sottolinea che la Ricorrente, pur dichiarando di avere il diritto al nome a dominio, in virtù della sua registrazione del nome a dominio <aracneeditrice.it> in data 30 aprile 2020, non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua correlazione con la storica casa editrice, di cui non cita neanche la denominazione sociale.

Inoltre, dichiara che, contrariamente a quanto segnalato dalla Ricorrente, la Resistente ha registrato e utilizzato il nome a dominio contestato legittimamente e chiede che venga rigettata la richiesta della Ricorrente.

Infine, la Resistente richiede che vengano presi tutti i provvedimenti necessari affinché la magistratura italiana in sede penale e civile, agisca nei confronti dei rappresentanti della Ricorrente per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per delitto tentato e truffa e/o in ordine a tutti gli altri reati che saranno ravvisati nella fattispecie concreta, richiedendo un risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

C. Replica della Ricorrente al Controricorso

Nella sua replica al controricorso, la Ricorrente dichiara che, come indicato nell'allegato 4 fornito dalla Resistente, la società Aracne editrice Internazionale Srl ha, sì, registrato il nome a dominio <aracneeditrice.it> in data 23 dicembre 2014 ma, contrariamente a quanto dichiarato, non è mai fallita, né tantomeno è stata posta dai soci in liquidazione.

La Ricorrente asserisce che, a seguito della prima registrazione del 23 dicembre 2014, la società Aracne editrice Internazionale Srl non ha più ritenuto opportuno rinnovare il nome a dominio <aracneeditrice.it> e che ciò ha consentito alla Ricorrente di registrare il nome a dominio il 30 aprile 2020 senza alcuna rivendicazione e/ovvero contestazione né da parte della società Aracne Editrice Srl, fallita il 6 aprile 2018, né da parte della società Aracne Editrice Internazionale Srl, ancora oggi attiva e operante.

La Ricorrente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto dichiarato, la Resistente non avrebbe comunque diritto all'utilizzo del nome a dominio contestato in quanto, pur avendo citato il decreto di omologa del concordato fallimentare emesso dal tribunale di Roma, Fall. 28&/2018 del 9/11/2022, con il quale sarebbero stati trasferiti alla Adiuvare Srl tutti i beni e diritti appartenenti alla Aracne Editrice Srl e le relative azioni, la Resistente non ha incluso tra gli allegati tale documento per comprovare la veridicità dei fatti dichiarati.

Inoltre, la Ricorrente dichiara che, seppure tale circostanza fosse dimostrata, i diritti e le azioni decorrerebbero dal 9 novembre 2022 e non dal 30 aprile 2020, data in cui la Ricorrente ha registrato il nome a dominio <aracneeditrice.it>.

La Ricorrente sottolinea inoltre che il concordato fallimentare è inerente al fallimento della Aracne Editrice Srl non della Aracne Editrice Internazionale Srl ancora attiva e che, se quanto dichiarato dalla resistente fosse vero, tra i beni, i diritti e le azioni della Aracne editrice non vi sarebbe sicuramente il nome a dominio <aracneeditrice.it>.

Infine, la Ricorrente indica che, come stabilito dall'articolo 185 della legge fallimentare, dopo l'omologa del concordato fallimentare "il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori". Pertanto, sostiene che, qualora i creditori non fossero stati pagati, il decreto di omologa sarebbe soggetto a revoca.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Questione procedurale preliminare: ulteriori dichiarazioni della Ricorrente.

In seguito al deposito della Risposta da parte della Resistente, la Ricorrente ha depositato ulteriori dichiarazioni, volte a commentare le asserzioni della Resistente in merito alla data in cui la Ricorrente ha effettivamente registrato il nome a dominio <araneeditrice.it> ed all'asserita acquisizione dei diritti sui beni della Aracne Editrice Srl a fronte di una procedura fallimentare.

L'articolo B 8 delle Norme ADR prevede che, in aggiunta al Ricorso ed alla Risposta, il Collegio possa richiedere o ammettere, a sua sola discrezione, ulteriori dichiarazioni o documenti da entrambe le Parti.

L'articolo B 7 delle Norme ADR stabilisce inoltre quanto segue in merito ai poteri del Collegio:

(a) Il Collegio dovrà far sì che il Procedimento ADR si svolga in modo tale da poter essere considerato appropriato secondo le Normative Procedurali. Il Collegio non ha l'obbligo, ma ha la possibilità a sua sola discrezione, di svolgere indagini circa le circostanze del caso.

(b) In ogni caso, il Collegio dovrà garantire che le Parti vengano trattate in modo giusto ed equo.

(c) Il Collegio dovrà garantire che il Procedimento ADR abbia luogo con la dovuta celerità.

(d) Il Collegio dovrà determinare, a sua sola discrezione, l'ammissibilità, la rilevanza, la significatività e il peso delle prove.

Il Collegio, considerate le circostanze del caso, ha ritenuto opportuno ammettere le ulteriori dichiarazioni della Ricorrente, che sono state esposte nei paragrafi precedenti, senza ritenere necessario richiedere una replica alla Resistente. Tuttavia, anche qualora tali dichiarazioni non fossero state ammesse, l'esito della disputa sarebbe stato lo stesso, per le ragioni di seguito esposte.

Merito della decisione.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, un nome a dominio può essere "revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di un'opportuna ADR o di una procedura giudiziaria, in conformità dei principi e delle procedure sul funzionamento del TLD .eu previsti all'articolo 11, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora:

1. a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o

2. b) sia stato registrato o sia usato in malafede".

Specularmente, le norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie .eu ("Norme ADR"), prevedono, all'articolo B 11 (d) (1) che il "Collegio sarà tenuto a emettere una decisione la quale garantisce le azioni richieste secondo quanto alle Normative Procedurali nel caso in cui un Ricorrente provi: nell'ambito di un Procedimento ADR in cui il Resistente è il titolare della registrazione di un nome a dominio .eu nei confronti della quale è stato avviato un Ricorso, che:

(i) Il nome a dominio è identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o della legge

dell'Unione europea e;

(ii) Il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome; o

(iii) Il nome a dominio è stato registrato o viene utilizzato in malafede.

L'articolo B 1 (b)(9) delle Norme ADR prevede inoltre che il ricorso debba specificare "i nomi nei confronti dei quali viene riconosciuto o stabilito un diritto da parte della legge internazionale di uno Stato Membro e/o della legge dell'Unione europea". Per ciascun nome, in particolare, è richiesto di "descrivere con esattezza il tipo dell'uno o più diritti rivendicati, nonché le condizioni in virtù delle quali viene riconosciuto e/o stabilito tale diritto (ad esempio, diritti d'autore, marchi registrati e indicazioni geografiche forniti nella legge dell'Unione europea, e, nella misura in cui ricadono sotto la protezione della legge nazionale degli Stati Membri in cui si trovano: marchi registrati privi di registrazione, ragione sociale, identificativi aziendali, denominazione sociale, nomi di famiglia e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette)".

La Ricorrente nel caso in esame non ha fornito prova della titolarità di alcun marchio, registrato o di fatto, corrispondente al nome a dominio contestato ed ha basato il Ricorso esclusivamente sulla titolarità del proprio nome a dominio <aracneeditrice.it>, registrato dalla Ricorrente in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato.

Il Collegio rileva inoltre che la denominazione sociale della Ricorrente non corrisponde in alcun modo al nome a dominio contestato.

Il Collegio ritiene che la sola titolarità del nome a dominio <aracneeditrice.it> da parte della Ricorrente, in assenza di ulteriori diritti di esclusiva documentati dalla Ricorrente, non sia sufficiente a dimostrare che la Ricorrente goda di diritti su un nome nei confronti del quale venga riconosciuto o sia stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o dalla legge dell'Unione Europea.

Si veda, in tal senso, la sezione II.7 della Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition ("CAC .EU Overview 2.0"), nella quale è stato evidenziato l'orientamento uniforme degli arbitri CAC, che non hanno sinora riconosciuto come sufficiente a dimostrare la titolarità di un nome su cui è riconosciuto un diritto (ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione) la sola titolarità di un nome a dominio.

Alla luce di quanto precede, non avendo la Ricorrente dimostrato la titolarità di un diritto su un nome identico al nome a dominio contestato o con esso confondibile ai sensi degli articoli 4 comma 4 del Regolamento (UE) 2019/517 e B11 (d) (1) (i) delle Norme ADR, non si ritiene necessario procedere all'esame degli ulteriori requisiti sostanziali richiesti dall'articolo 4 comma 4 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2019/517 e dagli articoli B 11 (d) (1)(ii) e B 11 (d) (1) (iii) delle Norme ADR.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di respingere la pretesa del Ricorrente.

PANELISTS

Name	Luca Barbero

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2023-06-21

Summary

IL RIASSUNTO DELLA DECISIONE ARBITRALE IN LINGUA INGLESE COSTITUISCE L'ALLEGATO N. 1

I. Disputed domain name: aracneeditrice.eu

II. Country of the Complainant: Italy; country of the Respondent: Italy

III. Date of registration of the domain name: 11 March 2021

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
12. other: domain name

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is neither identical nor confusingly similar to a protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
The exam of this substantial requirement was not required since Complainant failed to demonstrate rights in a name identical or confusingly similar to the disputed domain name

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
The exam of this substantial requirement was not required since Complainant failed to demonstrate rights in a name identical or confusingly similar to the disputed domain name

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Supplemental filing admitted