Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-008900

Case number	CAC-ADREU-008900
Time of filing	2026-02-23 22:38:51
Domain names	aracneeditrice.eu, aracne-editrice.eu

Case administrator

	Olga Slanařová (Case admin)

Complainant

Organization	me stesso

Respondent

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 giudiziari pendenti o decisi relativi al nome a dominio contestato <aracne-editrice.eu>, ma è a conoscenza del fatto che per il nome a dominio <aracneeditrice.eu> è stato presentato un ricorso, respinto con decisione del 21 giugno 2023 (Caso CAC-ADREU-008523).

SITUAZIONE REALE

Il Ricorrente è una persona fisica operante nel settore editoriale in qualità di procuratore della società "WELLPRESS S.r.l.".

In data 8 gennaio 2024, il Ricorrente ha presentato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302024000001842 "Aracne editrice" (marchio figurativo) per prodotti relativi alla classe 16.

I nomi a dominio contestati <aracneeditrice.eu> e <aracne-editrice.eu> sono stati registrati rispettivamente in data 11 Marzo 2021 e 27 Settembre 2023. Il primo di essi è utilizzato quale sito aziendale e riporta, tra l'altro, i marchi "@racne editrice for europe" e "@racne". Il secondo nome a dominio contestato reindirizza attualmente su una pagina di parcheggio dell'hosting provider.

A. RICORRENTE

Il Ricorrente premette di aver presentato domanda di registrazione del marchio nazionale "Aracne editrice" e chiede il trasferimento dei nomi a dominio contestati, che considera registrati in malafede.

Il Ricorrente sottolinea che in data 26 ottobre 2023 la Resistente ha registrato un marchio costituito dalla dicitura "RACNE" preceduta dal simbolo "@".

Il Ricorrente osserva che in data 10 maggio 2024 è stata presentata opposizione alla domanda di registrazione del marchio "Aracne editrice", e che in data 18 dicembre 2025 tale opposizione è stata rigettata.

Il Ricorrente sostiene che la Resistente ha proceduto alla registrazione dei nomi a dominio contestati senza avere alcun diritto o interesse legittimo, al fine di ingannare aspiranti autori di pubblicazioni, e chiede il trasferimento dei nomi a dominio contestati.

B. RESISTENTE

La Resistente osserva che i nomi a dominio contestati sono stati registrati nelle date dell'11 marzo 2021 e del 27 settembre 2023. La Resistente sottolinea che affinché un ricorso abbia successo, il titolare del diritto deve dimostrare che il proprio diritto esisteva prima della registrazione dei nomi a dominio contestati, il che non corrisponde alle circostanze del caso di specie.
La Resistente precisa di avere il diritto di utilizzare in via esclusiva, tra gli altri, il marchio "Aracne editrice" avendo stipulato apposito contratto di licenza d'uso con il titolare del marchio medesimo, e di aver acquisito tutti i beni e diritti della società "Aracne Editrice S.r.l." come risulta dal relativo decreto di omologazione del concordato fallimentare.
La Resistente chiarisce che il Ricorrente non è proprietario di nessun marchio, visto che la decisione di rigetto dell'opposizione è stata impugnata innanzi alla Commissione dei Ricorsi.
La Resistente segnala che in data 16 marzo 2023 il Ricorrente depositò domanda di registrazione del marchio "Aracne editrice" per conto della società "Wellpress S.r.l.s." di cui è il procuratore, e che tale domanda venne rigettata.
La Resistente aggiunge che in data 23 marzo 2023 il Ricorrente ripresentò la domanda di registrazione dello stesso identico marchio, alla quale seguì opposizione, che fu accolta, con la conseguenza che la domanda di registrazione fu rigettata.
La Resistente nota che in data 8 gennaio 2024 il Ricorrente ha presentato un'altra domanda di registrazione avente ad oggetto sempre lo stesso marchio, alla quale ha fatto seguito un'opposizione, accolta, e susseguente impugnazione. La Resistente chiarisce che il procedimento è ancora pendente in quanto si attende la decisione da parte della Commissione dei ricorsi.
La Resistente precisa che il titolare del marchio "Aracne editrice" ha intrapreso anche altre azioni a tutela di esso.
La Resistente osserva che il Ricorrente aveva anche registrato il nome a dominio <aracneeditrice.it>, e che in data 8 maggio 2024, in seguito a procedura

arbitrale, tale nome a dominio è stato riassegnato.
La Resistente sottolinea altresì che la Ricorrente aveva presentato un ricorso (Caso CAC-ADREU-008523) anche per il nome a dominio <aracneeditrice.eu>, e che tale ricorso fu respinto in data 21 giugno 2023.
Sulla base delle argomentazioni sviluppate nel controricorso e della documentazione prodotta, la Resistente chiede il rigetto del ricorso.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Questione procedurale preliminare: ripresentazione del ricorso relativo al caso CAC-ADREU-008523

Il Collegio osserva che il nome a dominio <aracneeditrice.eu> è già stato oggetto di un ricorso (Caso CAC-ADREU-008523), che ha visto la società Wellpress S.r.l.s. come ricorrente e la società Adiuvare S.r.l. come resistente. Il 21 giugno 2023, tale ricorso è stato respinto.
Dalla documentazione prodotta dalla Resistente, si evince che il Ricorrente è procuratore della società Wellpress S.r.l.s. e che, tra l'altro, ha rappresentato la suddetta società nell'ambito del procedimento arbitrale relativo alla riassegnazione del nome a dominio <aracneeditrice.it>, il cui lodo è stato reso in data 8 maggio 2024.
Stante l'identità sostanziale delle parti, il Collegio ritiene che il presente caso, limitatamente al nome a dominio <aracneeditrice.eu>, costituisca, di fatto, una ripresentazione del ricorso nel caso CAC-ADREU-008523.
Il Collegio sottolinea che, conformemente al punto B12(a) delle "Norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie .eu" (in prosieguo le "norme ADR"), "Le decisioni prese dagli arbitri saranno definitive, non soggette ad appello e obbligatorie per le Parti, senza pregiudizio nei confronti dei diritti delle Parti ad avviare un procedimento giudiziario presso una Giurisdizione Reciproca [...]".
Nonostante la legislazione di riferimento non contenga disposizioni specifiche in merito alla possibilità di ripresentare un ricorso, secondo una giurisprudenza arbitrale consolidata tale possibilità è limitata a casi eccezionali, che devono essere debitamente giustificati dal ricorrente (vedasi punto I.3 della pubblicazione "Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes (CAC .EU Overview 2.0)" e le decisioni ivi citate). Su tale punto, anche l'analoga giurisprudenza arbitrale relativa alla procedura UDRP segue il medesimo approccio (vedasi, a titolo esemplificativo, la decisione nel Caso OMPI N° D2016-0879).
Il Ricorrente non ha citato il fatto che il nome a dominio <aracneeditrice.eu> era stato oggetto di un ricorso in precedenza, né ovviamente i motivi per la ripresentazione di un ricorso sullo stesso nome a dominio. Pertanto, egli non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico per un'eventuale ammissibilità a titolo eccezionale di una riproposizione del ricorso.
Il Collegio ritiene di conseguenza che nel presente caso il Ricorso sia inammissibile relativamente al nome a dominio <aracneeditrice.eu>.

Nel merito della controversia

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (di seguito il "regolamento"), "Un nome di dominio può anche 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:
sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o
sia stato registrato o sia usato in malafede".
Gli stessi requisiti sono menzionati al punto B11(d)(1) delle norme ADR.

Identico o confondibile con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale

Il primo requisito che il ricorrente deve dimostrare è che il nome di dominio controverso sia identico o simile al punto di dar adito a confusione con un nome del ricorrente per il quale un diritto è stabilito dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
Per quanto riguarda il nome per il quale è stabilito un diritto a norma del diritto dell'Unione o nazionale, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, chiarisce che esso riguarda "quanto meno i diritti di proprietà intellettuale contemplati nella dichiarazione 2005/295/CE della Commissione, compresi il diritto d'autore, i marchi e le indicazioni geografiche previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale degli Stati membri in cui sono detenuti: i marchi non registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i nomi di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette".
Vi sono due elementi del test di identità o confondibilità: il ricorrente deve dimostrare di essere titolare di diritti su un nome oggetto di un diritto sancito dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e, in caso affermativo, deve dimostrare che il nome di dominio contestato è identico a tale nome o a esso simile al punto di dar adito a confusione.
Il Ricorrente ha dimostrato unicamente di aver depositato una domanda di marchio, che relativamente a tale domanda di marchio è stato presentato atto di opposizione, e che tale opposizione è stata rigettata. Dato che la decisione di rigetto dell'opposizione è stata impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi in data 12 febbraio 2026, il marchio non è ancora stato registrato.
Secondo una giurisprudenza arbitrale consolidata, una semplice domanda di marchio non è titolo sufficiente per chiedere la revoca o il trasferimento di un nome a dominio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (vedasi punto II.2 del "CAC .EU Overview 2.0" e le decisioni ivi citate).
Nonostante la domanda di marchio sia stata oggetto di opposizione e tale opposizione sia stata respinta, la Commissione dei ricorsi potrebbe annullare la decisione relativa all'opposizione e respingere la domanda di marchio, pertanto il Ricorrente non ha dimostrato di essere titolare di alcun marchio registrato.
Inoltre, il Ricorrente non ha dimostrato di essere titolare di alcun altro nome per il quale un diritto è stabilito dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento.

Alla luce di quanto sopra, ed anche a prescindere dall'inammissibilità del Ricorso relativamente al nome a dominio <aracneeditrice.eu>, non avendo il Ricorrente dimostrato la titolarità di un diritto su un nome identico o confondibile con i nomi a dominio contestati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento e del punto B11(d)(1)(i) delle norme ADR, il Collegio ritiene superfluo procedere all'esame degli ulteriori requisiti sostanziali richiesti dall'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento e dai punti B11(d)(1)(ii) e B11(d)(1)(iii) delle norme ADR.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B11 delle norme ADR, ha deciso di respingere la pretesa del Ricorrente.

PANELISTS

Name	Michele Antonini

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2026-02-24

Summary

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

I. Disputed domain names: <aracneeditrice.eu> and <aracne-editrice.eu>

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

III. Date of registration of the domain names: 11 March 2021 and 27 September 2023

IV. Rights relied on by the Complainant (B11(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision: trademark (application)

V. Response submitted: Yes

VI. Domain names are neither identical nor confusingly similar to a protected right of the Complainant: the Complainant has provided no evidence of any protected right within the meaning of Article 4(4) of Regulation (EU) 2019/517, but only of a trademark application

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B11(f) ADR Rules):
The assessment of this requirement was not required since the Complainant failed to demonstrate rights in a name identical or confusingly similar to the disputed domain names

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

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Refiling of the case as regards the disputed domain name aracneeditrice.eu