



Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "cartieraariete.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli artt. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*" – Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*".

Denominazione e sede legale del ricorrente:

Denominazione/Ragione sociale: Ariete S.r.l.
Indirizzo sede legale: Via G. Palumbo n. 37
Città: Cava dei Tirreni (SA)
CAP: 84013
Stato: Italia
Legale rappresentante e funzione ricoperta: Sig. Liberato Nocerino – Presidente del CdA
Procuratore costituito: Avv. Pietro Della Rocca
Indirizzo: Calata San Marco 13, 80133 Napoli
Tel.: 0815630084
Fax: 08119572114
E-mail: avv.pietrodellarocca@legalmail.it

rappresentato e difeso come da procura in atti

(*"ricorrente"*)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: Sig. Salvatore Salsano
Indirizzo residenza: Viale Mons. Luigi di Liegro 9/A
Città: Pompei (NA)
CAP: 80045
Stato: Italia
Procuratore costituito: Avv. Francesco Genna
Indirizzo: Via Michelangelo Schipa 66, 80122 Napoli (NA)
Stato: Italia
Tel: 3334364858
Fax: -
E-mail: francescogenna@avvocatinapoli.legalmail.it

rappresentato e difeso come da procura in atti

(*"resistente"*)



Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

cartieraariete.it

Collegio (unipersonale): Avv. Emanuele Cammareri

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 8 novembre 2023 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (da qui in avanti, per semplicità, “PSRD”) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal ricorrente il reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*cartieraariete.it*".

2. Nella stessa data, il PSRD, ai sensi dell'art. 4.3 co. 3 del “*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*” - Versione 2.1 (di seguito, per semplicità, il “Regolamento”), informava il Registro dell’avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*cartieraariete.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del reclamo e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in epigrafe;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*cartieraariete.it*" risultava effettivamente assegnato al resistente e in *status "challenged"*.

4. In data 15 novembre 2023 il PSRD: (1) riceveva raccomandata con due copie cartacee del reclamo introduttivo; (2) provvedeva, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento, alla spedizione al resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno – della versione cartacea del reclamo del ricorrente completo di tutti gli allegati. In detta comunicazione il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione deve considerarsi iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che, entro i successivi 25 giorni lavorativi, il resistente ha facoltà di inviare la propria repli-



ca ed i propri documenti al PSRD. Si invitava, infine, il resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link* di riferimento.

5. In data 21 novembre 2023 il servizio postale effettuava la consegna, all'attuale assegnatario, della versione cartacea, completa di tutti gli allegati, del reclamo sul nome a dominio "*cartieraariete.it*".

Atteso che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4 co. 2 del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 21 novembre 2023 doveva essere, conseguentemente, considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- 3) in data 22 novembre 2023 il PSRD comunicava alle parti che, a partire dalla data di cui sopra, doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe, dunque, scaduto il 29 dicembre 2023.

6. In data 29 dicembre 2023 il resistente faceva pervenire al PSRD, entro i termini indicati, la propria memoria di replica datata 28 dicembre 2023.

7. Il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Emanuele Cammareri – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in epigrafe. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina in data 8 gennaio 2024. In pari data il PSRD comunicava, dunque, alle parti, ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento, l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*cartieraariete.it*" e, al contempo, trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini dell'emissione della relativa decisione.

8. In data 25 gennaio 2024 il PSRD provvedeva ad inoltrare alle parti della procedura ordinanza emessa dal Collegio unipersonale con la quale veniva richiesto:

- a) per quanto attiene al resistente, di produrre, laddove nella propria disponibilità, ulteriore documentazione atta a suffragare le circostanze di



cui alla replica datata 28 dicembre 2023 (“è stato lo stesso consiglio di amministrazione di Ariete ad aver autorizzato il trasferimento del nome a dominio in favore del sig. Salsano” e “nell’anno 2018 il Consiglio di amministrazione di Ariete S.r.l., che all’epoca era composto, tra gli altri, dal Sig. Liberato Nocerino, (come risulta dalla visura allegata da controparte) attualmente Presidente del Consiglio di amministrazione di Ariete, ha autorizzato il trasferimento del diritto di proprietà del nome a dominio “cartieraariete.it” al sig. Salvatore Salsano”);

- b) per quanto attiene al ricorrente, di dedurre eventuali ulteriori argomentazioni a sostegno della propria posizione e produrre eventuale nuovo materiale documentale sviluppando le proprie osservazioni con particolare riferimento all’allegato A alla replica del resistente datata 28 dicembre 2023 ed alle vicissitudini relative al trasferimento del nome a dominio derivante dal documento di cui al medesimo allegato A.

Nell’ambito dell’ordinanza suddetta si richiedeva, in particolare, alle parti di produrre la documentazione integrativa richiesta entro un termine prefissato nell’ordinanza stessa e, allo stesso tempo, si anticipava che la decisione della procedura di riassegnazione *de qua* sarebbe stata emessa nei 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il deposito della documentazione da parte del ricorrente.

9. In data 8 febbraio 2024 il resistente faceva pervenire al PSRD, a mezzo e-mail ed unitamente ad una breve memoria accompagnatoria, la documentazione integrativa richiesta nell’ordinanza di cui al precedente punto 8.

10. In data 15 febbraio 2024 anche il ricorrente faceva pervenire, a mezzo e-mail ed unitamente ad una breve memoria accompagnatoria, la documentazione integrativa richiesta nella suddetta ordinanza.

B. IL RECLAMO INTRODUTTIVO DI ARIETE S.R.L.

Il ricorrente Ariete S.r.l. afferma nel proprio reclamo, innanzitutto, di essere un’azienda che svolge l’attività di cartiera, dedita – in particolare – alla produzione di carta per uso cartotecnico, con conseguente commercializzazione dei prodotti lavorati.

Nell’ambito del reclamo presentato, il ricorrente rileva, poi, la violazione dei propri diritti di privativa da parte del resistente. Tra tali diritti vengono, in particolare, menzionati quelli derivanti dalla registrazione di marchio italiano n. 302018000020584 “ARIETE”, depositata in data 12 giugno 2018 e concessa in data 8 gennaio 2019, con rivendica di prodotti in classe 16.



Nell'ambito del reclamo il ricorrente evidenzia, altresì, che, con delibera datata 17 marzo 2023, l'attuale resistente, Sig. Salvatore Salsano, cessava dalla carica di Amministratore Delegato della Ariete S.r.l., proseguendo il proprio coinvolgimento nella compagine sociale con una quota pari al 15% del capitale sociale. A seguito di ciò, la citata società otteneva dal gestore dei servizi informatici aziendali notizia che il nome a dominio "*cartieraariete.it*" fosse stato registrato personalmente dal Sig. Salsano e, mediante PEC datata 14 aprile 2023, sollecitava il resistente a porre in essere tutte le condotte necessarie al trasferimento del nome a dominio *de quo*, ponendo in risalto l'inopportunità della registrazione a titolo personale del nome a dominio, peraltro con il contestuale addebito dei costi dei rinnovi annuali di tale dominio ad esclusivo carico della società.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, i propri diritti sarebbero lesi dal resistente "*soprattutto dopo le dimissioni rassegnate nel marzo 2023 dal medesimo laddove, in maniera reiterata e sistematica, pur essendo ben consapevole della funzione e dell'utilizzo del nome a dominio in parola, rifiutava sia la cessione alla Ariete S.r.l. sia la comunicazione dei dati di accesso al pannello di controllo del dominio, precludendo, in tal modo, alla Società di gestire i propri servizi informatici*".

Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. SALVATORE SALSANO

Il resistente, Sig. Salvatore Salsano, replica alle sopra delineate argomentazioni del ricorrente evidenziando, in particolare, che il ricorrente stesso, in data 12 ottobre 2018, aveva trasferito la titolarità e tutti i diritti connessi al nome a dominio "*cartieraariete.it*" al resistente.

Il resistente, inoltre, precisa di non aver mai adottato il nome a dominio contestato al fine di contraddistinguere attività economica diversa da quella posta in essere dalla Ariete S.r.l..

Inoltre, il resistente sostiene che, secondo la ricostruzione del medesimo ricorrente, il nome a dominio contestato sia da considerarsi debole. Sulla base di tale assunto, il ricorrente afferma che "*i nomi a dominio deboli ricevono invece una tutela più attenuata. È illegittima soltanto la loro riproduzione integrale, mentre lievi varianti vengono ritenute sufficienti ad escludere l'effetto confusorio*" (enfasi indicata dal medesimo ricorrente). Tale effetto confusorio, secondo la ricostruzione del resistente, non si verificherebbe nel caso di specie, dal momento che il ricorrente non svolge attività verso il pubblico, il resistente non utilizza il nome a dominio per identificare un sito che rivende



prodotti uguali o affini a quelli del ricorrente e, infine, non sono presenti sul mercato più segni che possano trarre in confusione il pubblico dei consumatori.

Il resistente precisa, altresì, che il sito identificato dal nome a dominio contestato è in manutenzione e che, ancor prima di avere notizia della procedura di riassegnazione in atto, il resistente stesso non ha mai utilizzato tale nome a dominio in malafede né posto in essere condotte o attività finalizzate allo sviamento della clientela del ricorrente.

Infine, il resistente *“rappresenta ancora una volta che nell’anno 2018 il Consiglio di Amministrazione di Ariete S.r.l., che all’epoca era composto, tra gli altri dal Sig. Liberato Nocerino, (come risulta dalla visura allegata da controparte) attuale Presidente del Consiglio di amministrazione di Ariete, ha autorizzato il trasferimento del diritto di proprietà del nome a dominio “cartieraariete.it” al sig. Salvatore Salsano, il quale in buona fede lo accettava”*, affermando, altresì, che la controparte *“vorrebbe far credere di essere venuta a conoscenza del trasferimento del nome a dominio da Ariete S.r.l. al sig. Salvatore Salsano soltanto nell’anno 2023 e dopo le dimissioni di quest’ultimo dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione”*.

Il resistente conclude, pertanto, richiedendo il rigetto del reclamo.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

Il presente procedimento amministrativo (del tutto diverso da un procedimento giurisdizionale per natura, finalità e disciplina) è specificatamente regolato dalle norme del Regolamento, che condizionano il trasferimento del nome a dominio sottoposto ad opposizione alla concorrente sussistenza delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell’art. 3.6 dello stesso Regolamento. Conseguentemente, l’assenza anche di una sola di esse non può che determinare il rigetto del reclamo.

In base all’art. 3.6 del Regolamento sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o ad un altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.



Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. a) e c) di cui sopra, e il resistente non prova, a sua volta, di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo dovrà essere trasferito al ricorrente.

In relazione al punto di cui alla precedente lettera b), il resistente sarà ritenuto avere diritto, o titolo, al nome a dominio oggetto di opposizione qualora riesca utilmente a provare che:

- 1) prima di aver avuto notizia dell'opposizione, in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio, o un nome a esso corrispondente, per offerta al pubblico di beni e 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;
- 3) 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.

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

Come sopra accennato, l'art. 3.6 co. 1 lett. a) del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio in favore del ricorrente possa essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

Il nome a dominio contestato è composto dalle parole "CARTIERA" e "ARIE-TE" e dalla designazione ccTLD ".IT".

Da un lato, il segno "CARTIERA" – comunemente utilizzato per identificare uno stabilimento industriale per la fabbricazione della carta¹ – risulta del tutto privo di valenza distintiva e inidoneo a incidere sulla percezione del segno "ARIE-TE", considerato che lo stesso è utilizzato per identificare prodotti e servizi relativi alla carta ed alle cartiere stesse. Come ricordato, tra le altre, nella decisione resa in data 9 febbraio 2019 dal PSRD Camera Arbitrale di Milano nel contesto della procedura di riassegnazione del nome a dominio "*peutereyoutlet.it*", *"Costituisce un principio consolidato delle decisioni arbitrali in materia il fatto che, quando un nome a dominio incorpora un*

¹ <https://www.treccani.it/vocabolario/cartiera/>



marchio, l'aggiunta di altri segni genericamente riferibili a servizi o prodotti da esso contraddistinti non ne altera la confondibilità".

Di conseguenza, il segno "ARIETE" costituisce l'elemento principale del nome a dominio contestato e risulta identico al segno oggetto dei diritti del ricorrente.

Peraltro, la decisione resa dal medesimo PSRD sopra citato in data 13 agosto 2013 nel contesto della procedura di riassegnazione del nome a dominio "craisupermercati.it", ricorda che "è infatti pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali ed internazionali" quanto espresso nella decisione del WIPO Arbitration and Mediation Center nel caso n. D2004-0315 (Volvo Trademark Holding AB v. Franks Foreign Auto). La decisione dell'*Administrative Panel*, infatti, indica che "the sole difference between the Domain Name and the VOLVO mark is the addition of the descriptive term "lamps"", concludendo come "previous panels have held that if a domain name incorporates a complainant's mark in its entirety, it is confusingly similar to that mark despite the addition of other words". Nel caso di specie, la sola differenza fra il nome a dominio contestato ed il marchio "ARIETE" è data dall'aggiunta del termine descrittivo "CARTIERA" e, dunque, il principio enunciato nell'ambito delle sopra richiamate decisioni trova senza alcun dubbio applicazione nella presente disputa.

Le circostanze che precedono appaiono sufficienti affinché possa ritenersi integrata e provata dal ricorrente la sussistenza del requisito *sub* lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente – da un lato – la sussistenza, in capo al ricorrente, di diritti di privativa su un marchio (ciò che, appunto, nel caso di specie è dimostrato per tramite dell'Allegato 10 al reclamo) e – dall'altro lato – la confondibilità tra il segno tutelato dal marchio in questione ed il nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione. Tale confondibilità, nel caso di specie, deriva – come anticipato – dalla sostanziale identità ravvisabile tra il segno tutelato dalla registrazione di marchio italiano n. 302018000020584, *i.e.* il termine "ARIETE", e l'elemento maggiormente distintivo del nome a dominio *cartieraariete.it*, *i.e.* la medesima dicitura "ARIETE".

Prive di pregio appaiono, infatti, quanto meno nell'ambito dell'esame del requisito richiesto dalla lettera a) dell'art. 3.6 del Regolamento, le argomentazioni sviluppate dal resistente con riferimento alla necessità, ai fini della configurazione del fenomeno confusorio, di sussistenza delle circostanze sopra ricordate, *i.e.*, che il ricorrente svolga attività presso il pubblico, che il resistente utilizzi il sito per rivendere prodotti uguali o affini a quelli del ricorrente e, infine, che sul mercato siano contestualmente presenti più segni



che possano essere comparati e, dunque, confusi dal pubblico dei consumatori.

È, quindi, a giudizio di questo Collegio, da ritenersi come sussistente la circostanza di cui all'art. 3.6, co. 1 lett. a) del Regolamento.

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

Ai sensi dell'art 3.6 co. 1 lett. c) del Regolamento è necessario indagare, al fine di poter puntualmente verificare se la richiesta di riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione possa essere accolta, se *“il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede”*.

Secondo orientamento consolidato, esemplificato dalla decisione del PSRD Camera Arbitrale di Milano datata 18 ottobre 2017 nel contesto del procedimento di riassegnazione dei nomi a dominio *“pharmaline.it”* e *“farmaline.it”*, nonché dalla decisione del presente PSRD datata 15 agosto 2017 nell'ambito del procedimento di riassegnazione del nome a dominio *“foodies.it”*, il dato testuale della norma e, nello specifico, la scelta di utilizzare la congiunzione “e”, conduce inequivocabilmente ad affermare che la sussistenza della malafede sia da provare – con onere, come sopra ricordato, a carico del ricorrente – sia al momento della registrazione del nome a dominio sia al momento del suo utilizzo, al contrario di quanto avviene, a titolo esclusivamente esemplificativo, in relazione alle dispute relative ai nomi a dominio .eu, che, invece, prevedono tali condizioni come alternative l'una all'altra (la registrazione o l'uso in malafede).

Ciò atteso, si rileva – *ad abundantiam* – che, nella decisione resa dal sopracitato PSRD Camera Arbitrale di Milano in data 4 settembre 2017 nel contesto del procedimento di riassegnazione del nome a dominio *“colussi.it”*, è chiaramente illustrato tanto che, nello scenario delineato dall'art. 3.7 (e, conseguentemente, anche dall'art. 3.6) del Regolamento, il termine “registrazione” indichi il *“momento in cui avviene la creazione del dominio nel database del Registro”* – e non, dunque, le *“vicende successive in cui lo stesso dominio è trasferito ad altri soggetti”* – quanto che *“è al momento della creazione, perciò, che bisogna fare riferimento per valutare la sussistenza della malafede nella registrazione del dominio”*. Il Collegio emanante tale decisione sottolineava, inoltre, ciò che appare particolarmente rilevante nell'ambito della presente procedura, come il cessionario di un nome a dominio riceva l'assegnazione di tale segno distintivo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova e, dunque, nel caso in cui sia provata la malafede del dante causa all'atto della registrazione/creazione del nome a dominio stesso, le conseguenze di ciò non possono che essere poste a carico dello stesso ces-



sionario (e viceversa, ossia nel caso in cui sia indiscussa la buona fede del dante causa all'atto della registrazione/creazione del nome a dominio *de quo*; si veda, sul punto, *infra*).

Per completezza, si ricorda altresì come *“allo stesso modo, in tutti i casi in cui è esclusa la mala fede del dante causa nella registrazione, non è possibile estendere l'indagine al cessionario di quel segno distintivo, che si è limitato a chiederne l'assegnazione per effetto della cessione”*.

Venendo al caso di specie, occorre ricordare che il nome a dominio oggetto del presente procedimento non è stato registrato dal resistente, *i.e.* dal Sig. Salvatore Salsano, ma dallo stesso ricorrente, *i.e.* Ariete S.r.l., in buona fede (sul punto non vi è, ad opera delle parti della presente procedura, discussione alcuna). In ragione di ciò, è evidente come la sussistenza di una delle due condizioni cumulativamente previste ai fini dell'individuazione dell'esistenza, o meno, del requisito della mala fede del resistente (ossia, appunto, la registrazione e l'utilizzo in mala fede del nome a dominio oggetto di contestazione) non può, nel caso presente, essere rinvenuta.

Chiarito quanto precede, vale la pena aggiungere che, allo scopo di accertare la sussistenza, o meno, del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento individua, in via preventiva, talune circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del nome a 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, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, 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 nome a 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 di 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 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 oppure con 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”.

Ebbene, nel caso di specie il Collegio ritiene che dalle argomentazioni e, soprattutto, dalla documentazione prodotta dal ricorrente non sia possibile derivare con certezza la malafede del resistente (che, comunque, anche laddove eventualmente dimostrata, non consentirebbe di accertare la sussistenza del requisito richiesto dall'art 3.6 co. 1 lett. c) del Regolamento, considerato che – come sopra evidenziato – il nome a dominio in questione è stato originariamente registrato, in buona fede, dall'odierno ricorrente).

Infatti, *in primis*, si rileva come la ricostruzione delle vicende relative alla titolarità del nome a dominio contestato proposto dal ricorrente sia contraddetta sia dagli elementi fattuali forniti dal resistente sia dalla memoria integrativa successivamente prodotta dal ricorrente stesso.

Infatti, nel reclamo presentato in data 6 novembre 2023, il ricorrente afferma che *“Ariete S.r.l. lamenta l'usurpazione del proprio nome a dominio internet da parte dell'ex A.D., dr. Salvatore Salsano il quale ne richiedeva materialmente la registrazione intestandolo non a nome della Società ma a nome proprio”* e menziona un passaggio della decisione del Tribunale di Venezia datata 27 maggio 2013 la quale indica che *“Costituisce registrazione di un dominio in mala fede, ed è quindi illecita, quella effettuata dal Presidente del C.d.A. di una società in nome proprio (invece che a nome della società) ove egli sia consapevole che la registrazione è effettuata nell'interesse della società, come desumibile dal fatto che il nome del dominio corrisponde al sostantivo utilizzato dalla società come marchio di fatto e come denominazione sociale e i rinnovi siano stati effettuati a spese della società”*.

Tuttavia, nella propria replica datata 28 dicembre 2023, il resistente fornisce una ricostruzione differente, spiegando come *“la società Ariete s.r.l., nel pieno delle proprie facoltà, ha trasferito, in data 12.10.2018, la titolarità e tutti i diritti connessi al dominio “cartieraariete.it” al sig. Salsano mediante la*



sottoscrizione del documento accluso alla presente Replica alla lett. A)”, ossia un documento tramite il quale è stata richiesta al Registrar Aruba la modifica dei dati del registrante, con riferimento al nome a dominio contestato, dalla società Ariete s.r.l. in favore della persona fisica Salvatore Salsano.

Peraltro, il resistente ha prodotto, all’esito della richiesta di integrazioni documentali avanzata da questo Collegio, il verbale del Consiglio di Amministrazione della società Ariete S.r.l. tenutosi in data 23 giugno 2016, nell’ambito del quale si è deliberata la nomina del Sig. Salvatore Salsano quale amministratore delegato della detta società ed il conferimento dei relativi poteri allo stesso.

All’esito delle medesime integrazioni documentali, il ricorrente pare allinearsi alla ricostruzione fornita dal resistente, contestando *“la validità e l’efficacia dell’atto di cessione del nome a dominio datato 12.10.2018 stipulato tra il Sig. Salvatore Salsano quale A.D. della Ariete S.r.l. ed il sig. Salvatore Salsano in proprio”* indicando come *“trattasi, in via di estrema sintesi, di un contratto con sé stesso stipulato in aperto conflitto di interessi”*.

A tal proposito, il Collegio ritiene necessario sottolineare quanto già sopra evidenziato, ossia che il presente procedimento, in conformità all’art. 3.2 del Regolamento, *“ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede”*. Inoltre, *“non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato”*.

In maniera ancor più specifica – come ricordato altresì in precedenti decisioni del presente PSRD, esemplificate, in particolare, dalla decisione resa in data 11 agosto 2017 nel contesto della procedura di riassegnazione del nome a dominio *“pizzanews.it”* – *“Questo Collegio ritiene – prima di effettuare le valutazioni sulla prova da parte del Ricorrente del requisito della mala fede – di svolgere talune considerazioni preliminari sulla natura delle procedure di riassegnazione. Tali procedure hanno natura e carattere meramente amministrativo e fissano rigorosamente i limiti di competenza nelle valutazioni dell’esperto. In altri termini, onde evitare che la procedura di riassegnazione diventi una sorta di giudizio di merito, l’esperto è tenuto unicamente a verificare che il Ricorrente abbia documentato e provato i requisiti posti dal Regolamento Dispute”*. Non vi è, dunque, la possibilità – per l’esperto – di valutare, come richiesto dal ricorrente, l’eventuale nullità o annullabilità, né – in generale – la validità, di un documento. Ne consegue che il documento prodotto dal resistente come allegato A alla propria replica datata 28 dicembre 2023 dovrà essere considerato dallo scrivente Collegio come valido ed efficace (anche nell’ipotesi in cui il medesimo Collegio dovesse essersi,



all'esito della lettura della documentazione tutta prodotta dalle parti, diversamente convinto).

Infatti, l'art. 3.4 del suddetto Regolamento evidenzia come *“la procedura di riassegnazione è regolata dalle norme contenute nella sezione “Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali” e “Procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio”, contenute nel presente “Regolamento dispute”*”. Tale circostanza è utilmente richiamata dall'art. 4.15 secondo il dettato del quale *“Il Collegio assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti e, in ogni caso, in conformità al “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, nonché al “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it”, e ai principi di diritto dell'ordinamento italiano”*.

Peraltro, la decisione dell'11 agosto 2017 appena citata scandisce a chiare lettere che *“Sono dunque precluse all'esperto (ancorché egli nelle proprie decisioni debba ispirarsi ai “principi generali dell'ordinamento italiano”, come previsto dal Regolamento Dispute) valutazioni che sarebbero proprie di un giudice nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o di un arbitro in un procedimento arbitrale (es: valutazioni su concorrenza sleale, contraffazione di marchio, etc) o valutazioni che si distanzino sostanzialmente dall'esame e dalla verifica della prova da parte del Ricorrente circa la sussistenza dei requisiti posti dal Regolamento Dispute per ottenere la riassegnazione del nome a dominio opposto, o valutazioni aggiuntive su elementi – che pure emergano dall'esame fattuale delle vicende – non menzionati o non provati nel reclamo dal Ricorrente. Ove così non fosse, si trasformerebbe abusivamente una procedura meramente amministrativa in una sorta di procedimento sostitutivo di quelli arbitrali o giudiziali, in violazione delle regole. Ed ove l'esperto esorbitasse dai compiti e dalle valutazioni rigorosamente codificate dal Regolamento Dispute, si determinerebbe il medesimo effetto abusivo”*.

Di conseguenza, le rimostranze sollevate dal ricorrente nella propria memoria integrativa con riferimento al fatto che *“il contratto dovrà, pertanto, ritenersi nullo e/o annullabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c.”*, nonché il riferimento all'art. 1394 c.c. dedicato al tema del conflitto di interessi, non potranno, se del caso, che essere eventualmente riproposte dal ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Ancora, nell'ambito della decisione sopradescritta si legge: *“Con riferimento poi alla previsione del citato art. 3.7 e per la quale il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse (da quelle esemplificativamente codificate nell'elenco), va precisato quanto segue. Tale facoltà del Collegio non può*



certo esercitarsi in funzione sostitutiva delle allegazioni e prove mancanti nel reclamo, e cioè non potrebbe l'esperto – anche ove si evidenzino dall'esame della vicenda – svolgere una funzione integrativa delle lacune probatorie, soprattutto nel caso in cui manchi del tutto la prova della malafede. Tale eventuale facoltà, al contrario, è finalizzata – ove del caso – ad arricchire precise allegazioni, prove e dimostrazioni della malafede che spetta ovviamente al Ricorrente documentare, oppure ad integrare un quadro probatorio della malafede che sia comunque a monte precisato e dettagliato dal ricorrente in conformità agli oneri probatori posti sul punto dal Regolamento Dispute. In caso contrario, l'esercizio distorto di una tale facoltà da parte del Collegio porterebbe – in violazione della imparzialità e della terzietà dell'esperto – a sanare l'omessa prova del requisito sub art. 3.6(c) del Regolamento da parte del ricorrente”.

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

L'art. 3.6 co. 1 lett. b) del Regolamento prevede 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 preparata 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 conosciuta, 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”.*

Non avendo, però, il ricorrente utilmente provato la circostanza *sub* lettera c) dell'art. 3.6 del Regolamento e, in particolare, non avendo il ricorrente provato che il nome a dominio oggetto della presente procedura sia stato registrato e, successivamente, usato in malafede dal resistente (prova che, in sostanza, non appare possibile produrre, considerato che – come detto – il nome a dominio in questione è stato originariamente registrato dall'odierno ricorrente), questo Collegio non ritiene necessario soffermarsi sui requisiti di cui alla citata lett. b) dell'art. 3.6 del Regolamento.

Sul punto, si ricorda unicamente che il resistente ha prodotto documentazione attestante il trasferimento della titolarità del nome a dominio contestato dal ricorrente al resistente, trasferimento del quale si è ampiamente detto nel paragrafo precedente.



P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti e le prove documentali allegate agli atti, respinge il reclamo avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del nome a dominio "*cartieraariete.it*" promosso da Ariete S.r.l. contro il Sig. Salvatore Salsano, al quale il nome a dominio contestato resta dunque assegnato.

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, e per la comunicazione al Registro, al ricorrente e al resistente.

Milano, 8 marzo 2024

Avv. Emanuele Cammareri