

**Naming Authority italiana**

**Lodo arbitrale**

reso dal Collegio arbitrale composto da

Dott. Luca Barbero, presidente relatore;

Avv. Enzo Fogliani, arbitro estensore;

Dott. Alessia Ambrosini, arbitro

Costituito presso la Naming Authority italiana per la risoluzione della controversia

insorta

fra

CYBERSEARCH S.A., con sede in Parigi, Francia, 12, 14 Rond Point des Champs Elysées, rappresentata e difesa dall'avv. Alexis Morre e dal dott. Giampaolo Todisco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Castaldi in via Savona 19/a 20144 Milano, giusta delega in calce all'atto di nomina d'arbitro

- Ricorrente -

e

FRANCESCA SANSONE, residente in via dei Platani 14/A, 20035 Lissone (MI), rappresentata e difesa come da procura speciale a margine dell'atto di nomina d'arbitro dall'avv. Riccardo Roversi e dal dott. Luca Sandri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano

- Resistente -

per la risoluzione della controversia insorta in relazione al nome a dominio cybersearch.it.

### **Svolgimento del procedimento.**

Con lettera in data 7 febbraio 2001, la Cybersearch S.A. (di seguito, per brevità, “Cybersearch”) sottoponeva a contestazione presso la Registration Authority italiana, ai sensi dell’art. 14 delle regole di naming, il nome a dominio “cybersearch.it”, registrato dalla signora Francesca Sansone il 6 luglio 2000.

Successivamente, con raccomandata del 2 aprile 2001, la Cybersearch dava inizio alla presente procedura arbitrale nominando quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 15.3 Regole di Naming, l’avv. Enzo Fogliani, facente parte del Comitato arbitrale costituito presso la Naming Authority italiana.

A sua volta la signora Sansone, con raccomanda in data 20 aprile 2001, nominava quale proprio arbitro la dott.ssa Alessia Ambrosini, anch’ella iscritta nel Comitato arbitrale della Naming Authority.

Ritualmente accettate le nomine, i due arbitri provvedevano a designare di comune accordo quale presidente del Collegio il dott. Luca Barbero, il quale, in data 4 maggio 2001, accettava l’incarico, designando al contempo quale segretario del Collegio, ai sensi dell’art. 15.4 delle regole di naming, la dott.ssa Patrizia Novelli.

Così costituitosi, il Collegio arbitrale con ordinanza del 24 maggio 2001 concedeva termine di 15 giorni per il deposito di memoria ed ulteriore termine di 12 giorni per la replica. Chiedeva inoltre alla Registration Authority, ai sensi dell’art. 15.5, II comma, copia della documentazione inerente alla registrazione del nome a dominio; documentazione che la RA prontamente forniva.

Nel frattempo, la Cybersearch aveva depositato innanzi al tribunale di Monza un ricorso ex art. 700 c.p.c. per far inibire alla signora Sansone l'uso del dominio *cybersearch.it*. Con ordinanza depositata il 26 maggio 2001 il Tribunale respingeva il ricorso, riconoscendo la competenza del Collegio arbitrale adito e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'8 giugno 2001 entrambe le parti facevano pervenire le proprie memorie con relativi allegati, cui facevano seguire, il 12 giugno 2001, le repliche. Letti gli atti delle parti e le loro richieste, con ordinanza 27 giugno 2001 il Collegio disponeva la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 15.4, II comma delle regole di naming, fissando a tal fine udienza di trattazione in data 5 luglio 2001 presso lo studio dell'avv. Enzo Fogliani in Roma.

A tale udienza, sentite le parti, esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva termine di 7 giorni per precisazione delle conclusioni, memorie e documenti, ed ulteriore termine di 5 giorni per deposito di repliche, documenti e note spese.

Entrambe le parti facevano pervenire propri scritti difensivi e documenti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per la Cybersearch (memoria 8 giugno 2001):

1. *L'accertamento della non titolarità della Signora Francesca Sansone al nome di dominio www.cybersearch.it;*
2. *La riassegnazione del nome di dominio www.cybersearch.it (rectius: cybersearch.it n.d.r.) a favore della Cybersearch;*

3. *La condanna della Signora Francesca Sansone al pagamento di tutte le spese, onorari del presente arbitrato, oltre IVA e CPA come per legge.*

Per la signora Francesca Sansone (memoria 7 giugno 2001):

*respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione,*

*1. In via preliminare:*

- *accerti e dichiari che la Cybersearch è priva di legittimazione attiva e, per l'effetto*

- *rigetti il Ricorso proposto;*

*2. In ogni caso, nel merito:*

- *accerti e dichiari che il nome il dominio www.cybersearch.it non costituisce contraffazione del marchio della Cybersearch e, in generale, una violazione dei diritti di marchio della Cybersearch;*

- *accerti e dichiari infondata, in fatto ed in diritto, la contestazione del nome di dominio in esame promossa da detta società;*

- *accerti e dichiari che la Sig.ra Francesca Sansone è la legittima titolare del nome di dominio www.cybersearch.it e, per l'effetto,*

- *rigetti il Ricorso proposto,*

- *ordini alla Registration Authority italiana di rimuovere l'annotazione "valore contestato" dal Registro dei Nomi Assegnati in relazione a detto nome di dominio e, conseguentemente,*

- *ponga a carico della Cybersearch le spese di arbitrato e di difesa.*

Le parti producevano infine nota spese, per le quali chiedevano il Collegio condannasse le controparti al rimborso, rispettivamente per lire 11.943.792 (iva e

accessori compresi) la signora Sansone, e per lire 31.494.283 (iva e accessori compresi) la Cybersearch.

Il procedimento veniva quindi deciso in conferenza fra gli arbitri, ed il presente lodo steso in Milano il 2 agosto 2001.

### **Allegazioni della Cybersearch.**

La ricorrente Cybersearch S.A., società di diritto francese, afferma essere società di *recruiting* specializzata nella procedura d'assunzione di personale per società operanti nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, la cui particolarità risiede nell'utilizzo d'internet per effettuare il *recruiting* dei candidati.

La sua attività deriva da quella posta in essere sin dal 1997 dal sig. Laurent Leguide tramite la società BCR S.A.R.L. (*Banque Centrale de Recrutement S.A.R.L.*). In seguito, il sig. Leguide fondava una seconda società, la Advice S.A.R.L., che svolgeva la medesima attività tramite il sito [www.cybersearch.fr](http://www.cybersearch.fr).

La Advice in data 12 novembre 1998 registrava presso *l'Institut National de la Propriété Industrielle* di Parigi, il marchio “CYBER SEARCH” con relativa figura a colori per le classi 9, 35, 38, 41 42. In data 10 dicembre 1999, l’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), certificava la conformità del deposito del marchio “CYBER SEARCH” con l’Accordo ed il Protocollo di Madrid per le classi di prodotti e servizi numero 35, 38, 41 e 42, designando quali paesi destinatari della registrazione del marchio l’Italia, la Germania, il Benelux, la Spagna, il Portogallo ed il Regno Unito.

Nell’anno 2000 l’assetto societario della Advice subiva notevoli variazioni. Il 17 febbraio 2000 la Advice cambiava la propria denominazione sociale in “Cybersearch S.A.R.L.”; successivamente si fondeva con la B.C.R. ed infine, l’11

aprile 2000, si trasformava in società per azioni, con la denominazione “Cybersearch S.A.”, che è quella attuale.

Al contempo, la Cybersearch si espandeva a livello internazionale, con l’apertura di due filiali in Italia ed in Spagna, dove iniziava le procedure per la registrazione dei dominio cybersearch.it e cybersearch.es, da affiancare a cybersearch.com e cybersearch.fr, su cui già svolgeva la propria attività.

La Cybersearch S.A., allora, iniziava la procedura di registrazione del nome di dominio “cybersearch.it” all’epoca libero, presso la Registration Authority Italiana in modo da uniformare l’immagine dei propri indirizzi essendo la medesima già titolare dei nomi di dominio cybersearch.com, cybersearch.fr, e cybersearch.es.

Secondo la Cybersearch, la registrazione del nome a dominio sarebbe però stata impossibile, *“quanto le regole di naming all’epoca vigenti, (indicate da parte ricorrente come regole vers. 3.1.1.), non permettevano la possibilità di registrare un nome di dominio senza essere regolarmente iscritte presso una Camera di Commercio e/o presso il Registro delle Imprese ed essere quindi in possesso di un codice fiscale italiano”*. Quando poi, *“intervenute le modifiche alle regole di naming che permettono ora la registrazione anche a soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non dotati di partita Iva, e costituita nel frattempo la Cybersearch Italia s.r.l.”*, quest’ultima aveva tentato di effettuare la registrazione del nome di dominio cybersearch.it, lo aveva trovato già registrato da parte della signora Francesca Sansone.

Oltre a ciò, cybersearch avrebbe trovato occupato anche il dominio *cybersearch.it*, che risulterebbe registrato da tal sig. Fabio Ferrari, domiciliato allo stesso indirizzo dichiarato dalla signora Sansone.

Su entrambi i siti, aventi contenuto identico, sarebbe apparso perlomeno sino a tutto dicembre 2000 un logotipo denominato “Cybersearch” nonché una didascalia che recitava: “*Cybersearch: un motore di ricerca da fantascienza presto on line*”.

A sostegno della propria domanda, la Cybersearch deduce la titolarità del marchio Cybersearch, debitamente documentata. Afferma di aver aver adottato un metodo unico ed originale nel mondo del “recruiting on line”, realizzando un *data base* online delle offerte o richieste di lavoro, divise per settori, poste a disposizione dell’utenza.

Tale attività l’ha portata ad avere un fatturato di circa 30 milioni di euro, operando come tramite nella ricerca del personale per conto di ben oltre 250 aziende. Cyberseach afferma inoltre di aver speso, nell’anno 2000, oltre 3 milioni di Euro in comunicazione e promozione del proprio marchio e dei propri servizi, partecipando a numerosi saloni e fiere internazionali del settore della ricerca temporanea del lavoro, pubblicizzando su migliaia di taxi ed autobus in tutta la Francia, pubblicando su vari giornali italiani degli annunci legati al mondo della ricerca di lavoro temporaneo i propri servizi ed i propri marchi, e pubblicando addirittura un proprio mensile dedicato al mondo della ricerca di lavoro, di supporto alle attività del sito.

In diritto, la Cybersearch ritiene applicabili per analogia al presente arbitrato le norme dettate dalle regole di naming per le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio.

Pertanto fonda la propria domanda sulla identità del marchio “CYBER SEARCH” con il nome di dominio cybersearch.it; circostanza questa che violerebbe i diritti di privativa che le spetterebbero in virtù della registrazione del relativo

marchio. Da parte sua la signora Sansone non avrebbe alcun diritto o titolo alla registrazione di tale dominio, che sarebbe avvenuta in malafede.

Quale prova delle registrazioni e del mantenimento del nome a dominio in malafede, la Cybersearch deduce: a) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sarebbe stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il proprio marchio; b) il sito sarebbe stato per lungo tempo inattivo; c) che una persona domiciliata allo stesso indirizzo anagrafico della signora Sansone ha registrato il dominio cyber-search.it, sul quale vi sono contenuti identici a quelli del sito della signora Sansone.

Le argomentazioni a favore dell'applicabilità della normativa sulle procedure di riassegnazione è stata poi ulteriormente sviluppata dalla Cybersearch nella sua seconda memoria. Nella terza memoria, la Cybersearch ha esposto una serie di argomentazioni basate sulla tutela concessa dalla legge sui marchi ad un legittimo titolare di un marchio registrato e mirate a dimostrare che il marchio Cybersearch gode di rinomanza ed è degno della conseguente tutela ultramerceologica. A supporto di tali argomentazioni è stata prodotta ampia documentazione relativa alla sua attività imprenditoriale ed alla pubblicità giornalistica ed on line ad essa dedicata.

Infine, nella quarta memoria la Cybersearch ha dedotto l'impossibilità, per la signora Sansone, di invocare a suo favore la tutela prevista dalla legge marchi, in quanto non imprenditrice.

### **Allegazioni della signora Sansone**

Da parte sua, la signora Francesca Sansone afferma nella sua prima memoria di essere da oltre 20 anni appassionata di fantascienza, tanto da essere stata sin dal 1996 una delle poche donne in Italia che frequentava la rete FIDONET area fantascienza, al cui interno, grazie alla notevole importanza che veniva attribuita al filone letterario del *Cyberpunk*, ha avuto modo di scambiare opinioni con molti personaggi di spicco del mondo fantascientifico.

Proprio questo forte interessamento per la fantascienza la avrebbe spinta nell'estate del 2000, alla creazione di un sito che trattasse esclusivamente di fantascienza, ed in particolare che offrisse agli utenti su internet un servizio di ricerca rapido di materiale e opere letterarie legate al genere fantascientifico tra cui anche quelle legate al filone del Cyberpunk.

La scelta del nome a dominio “cybersearch.it” sarebbe nata dalla fusione di due parole legate al concetto di “cerca il Cyber nella vecchia fantascienza”; con il termine “*Cyber*” viene infatti comunemente definito il genere fantascientifico che ha per protagonisti essere umani manipolati e “potenziati” attraverso interventi tecnici; mentre il termine “*search*” è la traduzione in inglese (lingua ufficiale nel mondo della fantascienza) della parola “cerca”.

Poco dopo la registrazione del dominio, avvenuta il 6 luglio 2000, la Sig.ra Sansone sarebbe stata contattata da una persona che si presentava come rappresentante della Cybersearch SA in Italia e che formulava un’offerta per l’acquisto del nome di dominio cybersearch.it a fronte di un corrispettivo pari a Lit. 1.000.000. La Signora Sansone, essendo intenzionata a proseguire il proprio uso

del sito internet da lei realizzato, rifiutava questa offerta, così come ne rifiutava una successiva (29 settembre 2001) per lire 5.000.000.

In diritto, la signora Sansone eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della Cybersearch SA, in quanto il marchio Cybersearch non risulterebbe registrato a suo nome, ma a nome della Advice. Nel merito, nega che nel caso di specie si sia in presenza di contraffazione del marchio *Cybersearch*, il quale – sostiene in subordine – sarebbe comunque nullo per mancanza di novità e capacità distintiva, e comunque debole.

Infine, nega la signora Sansone qualsiasi possibilità confusoria, in quanto il contenuto del sito renderebbe immediatamente palese il differente settore di attività rispetto a quello della ricorrente. Conclude rinvenendo nell'azione avversaria un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 cod. proc. civ., nonché di *reverse domain hijacking*, senza peraltro chiedere, neppure in via equitativa, la relativa condanna al risarcimento del danno a ciò conseguente.

La seconda memoria della signora Sansone è dedicata alla contestazione dell'applicabilità delle norme sulle procedure di riassegnazione al presente arbitrato; in subordine, la convenuta contesta comunque la ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni sussistendo le quali può essere disposta la riassegnazione del nome a dominio.

Tali considerazioni sono riprese anche nella terza memoria, nella quale inoltre la signora Sansone ribadisce l'impossibilità di confusione fra il dominio da lei registrato e il marchio della Cybersearch, affermata invece da parte ricorrente. Tali concetti sono infine ulteriormente sviluppati dalla signora Sansone nella propria quarta memoria.

### **Precisazioni in fatto del Collegio**

In via preliminare, in punto di fatto il Collegio non può condividere le affermazioni della ricorrente a giustificazione della mancata registrazione del dominio cybersearch.it agli inizi del 2000. Afferma infatti nella propria prima memoria la Cybersearch che “*al momento in cui si operava il riassetto societario*” (ossia dal febbraio all’aprile del 2000), avrebbe avuto l’intenzione di registrare il dominio cybersearch.it, ma le sarebbe stato impossibile, in *quanto le regole di naming all’epoca vigenti*, (indicate da parte ricorrente come regole vers. 3.1.1.), *non permettevano la possibilità di registrare un nome di dominio senza essere regolarmente iscritte presso una Camera di Commercio e/o presso il Registro delle Imprese ed essere quindi in possesso di un codice fiscale italiano*”. Solo una volta “*intervenute le modifiche alle regole di naming che permettono ora la registrazione anche a soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non dotati di partita Iva, e costituita nel frattempo la Cybersearch Italia s.r.l., quest’ultima*” avrebbe tentato “*nuovamente di effettuare la registrazione del nome di dominio www.cybersearch.it, trovandolo tuttavia già registrato da parte della signora Francesca Sansone*”

Entrambi gli assunti della ricorrente, osserva il Collegio, sono inesatti. L’accesso al ccTLD it è stato infatti liberalizzato sin dal 15 dicembre 1999, e le regole di naming vers. 3.1.1. prevedevano esplicitamente la possibilità per ogni soggetto appartenente all’Unione Europea, purché dotato di partita iva, di registrare un nome a dominio in Italia. La Cybersearch, quindi, se avesse voluto avrebbe potuto registrare il nome a dominio *cybersearch.it* sin dal 15 dicembre 1999.

D’altro canto, inesatta è anche l’affermazione secondo cui le regole permetterebbero ora la registrazione “*anche a soggetti non appartenenti all’Unione Europea*”. Sotto questo profilo, le attuali regole di naming non sono cambiate rispetto a quelle in vigore all’epoca della riorganizzazione societaria della Cybersearch, talchè, se essa ha atteso di registrare il proprio nome a dominio oltre la data del 6 luglio 2000 (alla quale risulta averlo registrato la signora Sansone) non può certo imputarla ad una impossibilità normativa.

Ad eccezione di queste precisazioni in punto di fatto, Collegio ha accertato la sostanziale rispondenza al vero delle affermazioni di entrambe le parti, perlomeno di quelle rilevanti ai fini della decisione. In particolare, hanno trovato conferma nella documentazione acquisita d’ufficio dal Collegio ex art. 15.5. u.c. delle regole di naming e dagli accessi diretti effettuati dal Collegio su internet i dati inerenti alla registrazione dei nomi a dominio e del suo contenuto attuale.

### **Motivi della decisione.**

#### **Sulla competenza del Collegio arbitrale.**

Dalla documentazione trasmessa dalla Registration Authority ed in particolare dalla lettera di assunzione di responsabilità sottoscritta dalla sig. ra Sansone sulla base della quale è stato registrato il dominio Cybersearch.it risulta che l’attuale titolare ha specificamente sottoscritto la clausola arbitrale prevista all’art. 15 delle regole di Naming. Essendo gli arbitri nominati dalle parti iscritti al comitato di arbitrato presso la Naming Authority così come vi risulta iscritto il Presidente del Collegio arbitrale scelto dai due arbitri di parte, il presente Collegio risulta validamente costituito e competente a decidere sulla controversia secondo quanto previsto dall’art. 15 delle regole di Naming.

Del resto lo stesso tribunale di Monza, separatamente adito dalla Cybersearch per ottenere nei confronti della sig.ra Sansone un provvedimento di urgenza avente ad oggetto il nome a dominio cybersearch.it, ha riconosciuto la competenza di questo Collegio arbitrale, anche per eventuali provvedimenti cautelari così come previsti dalle Regole di Naming (cfr. ordinanza tribunale di Monza 26 maggio 2001).

### **Sulla legittimazione attiva della Cybersearch**

In via preliminare, la sig.ra Sansone ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Cybersearch, deducendo che nella documentazione prodotta da parte ricorrente titolare del marchio *cybersearch* la società Advice e non la Cybersearch. Peraltro, la Cybersearch ha depositato agli atti la visura della risultanza del Registre de Commerce Francese del 5 maggio 2001, che riporta la avvenuta variazione della denominazione sociale della ricorrente da Advice a Cybersearch, indicata come avvenuta in data 17 febbraio 2000.

Tale documento è già stato ritenuto sufficiente dal tribunale di Monza, nel procedimento cautelare poc'anzi citato, per respingere identica eccezione di carenza di legittimazione avanzata in quella sede dalla sig. ra Sansone.

Pur non essendo questo Collegio in alcun modo vincolato dalle statuzioni del giudice ordinario in sede cautelare (se non altro perché lo stesso giudice ha esplicitamente riconosciuto la competenza di questo Collegio), non si ritiene doversi discostare dall'orientamento espresso dal magistrato di Monza, atteso che la sig.ra Sansone (la quale significativamente non ha ulteriormente insistito nel corso del giudizio sulla eccezione) non ha in alcun modo dedotto o documentato elementi

idonei a far dubitare che la rispondenza al vero di quanto risultante dalla visura prodotta dalla Cybersearch.

La Cybersearch è quindi da considerarsi titolare del marchio registrato *cybersearch*, e pertanto legittimata al presente procedimento.

### **Sull'applicabilità delle norme sulle procedure di riassegnazione**

Sostiene la Cybersearch che alla presente procedura arbitrale dovrebbero applicarsi in via analogica le norme dettate per le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio previste dall'art. 16 e ss. delle Regole di Naming ed in particolar modo l'art 16.6 delle stesse, che prescrive le condizioni specifiche che il ricorrente è chiamato a provare per poter ottenere la riassegnazione a suo favore di un nome di dominio contestato, che sia stato sottoposto alla procedura di riassegnazione condotta dagli enti conduttori autorizzati.

Tale assunto non può essere condiviso. Come specificato a tutte lettere dall'art. 16.2 delle regole di naming, la procedura di riassegnazione “*non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming*”.

Come già posto in evidenza dalla giurisprudenza relativa alle procedure di riassegnazione, arbitrato e procedure si riassegnazione hanno natura diversa e svolgono funzioni diverse. Conferma di ciò si ha nel fatto che le regole di naming stesse prevedono che l'assegnatario di un nome a dominio possa, al momento della registrazione, sottoscrivere la clausola compromissoria per l'arbitrato prevista dall'art. 15 delle regole di naming; arbitrato che sarebbe con tutta evidenza un inutile doppione se la procedura di riassegnazione ne avesse la stessa natura. Come emerge chiaramente dai lavori preparatori che hanno portato alla introduzione delle

procedure di riassegnazione, esse si inseriscono nell'ambito della verifica del titolo alla richiesta del nome a dominio, che dal 1999 non deve più essere documentato all'atto della registrazione, ma semplicemente dichiarato, sotto la propria responsabilità, dal richiedente. Tale verifica del titolo è stata attuata sia mediante le previsioni di richiesta di documentazione da parte della Registration Authority, (artt. 13.2 e 13.3 regole di naming) sia mediante la procedura di riassegnazione, che tende a verificare la rispondenza al vero della dichiarazione, contenuta nella lettera di assunzione di responsabilità, con la quale il richiedente il nome a dominio dichiara “*di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi*”.

La differenza fra le norme applicabili al merito della procedure di riassegnazione e quelle applicabili nell'arbitrato è stata poi anche evidenziata dalla dottrina, la quale ha evidenziato come non necessariamente una controversia sottoposta ad una procedura di riassegnazione abbia lo stesso esito che avrebbe se sottoposta al Collegio arbitrale o alla magistratura ordinaria, avendo le procedure di riassegnazione come punto centrale non tanto il diritto del ricorrente sul nome a dominio contestato, quanto la buona fede dell'assegnatario nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Ed in effetti, le disposizioni di cui all'art. 16 delle Regole di Naming sono tanto precise e chiare nel delimitare il loro ambito di applicazione alle sole procedure di riassegnazione da escludere la possibilità di applicazione analogica ad altro procedimento; così come, del resto, sono altrettanto precise le indicazioni in tema di arbitrato. Secondo l'art. 15.6, I comma, delle Regole di Naming, “*Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme*

*dell'ordinamento italiano*”. Al contrario, nelle norme relative alle procedure di riassegnazione non si rinviene alcun richiamo all’equità; anzi, la normativa sulla cui base i saggi devono pronunciarsi è estremamente dettagliata, con precise indicazioni e presunzioni (spesso significativamente diverse da quelle di legge) che non lasciano alcun spazio all’equità del giudicante.

Non appare quindi possibile alcuna applicazione, nel presente procedimento arbitrale, delle norme dettate per il merito delle procedure di riassegnazione, neppure in via analogica.

### **Sull’applicabilità della disciplina dei segni distintivi**

La qualificazione giuridica del *domain name* e l’attribuzione o meno di una capacità distintiva allo stesso è rilevante ai fini della determinazione dell’applicabilità della disciplina dei segni distintivi alla presente procedura. L’orientamento dottrinale e giurisprudenziale largamente prevalente afferma che il *domain name* ha anche funzione distintiva, se non altro per la circostanza che la porzione del nome a dominio oggetto di registrazione (il cd *second level domain*) non viene imposto dall’autorità competente ma è oggetto di libera scelta dell’interessato.

Il Collegio ritiene tale orientamento fondato. Come affermato sin dal 1997 dal Tribunale di Milano, “*non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzazione del sito - atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) - con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, (...)*” (Tribunale di Milano, ord. 10 giugno 1997, dominio *amadeus.it*)

Questa linea è stata poi quasi univocamente seguita dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia di casi di conflitto tra segni distintivi e nomi a dominio. Può quindi ritenersi ormai *jus receptum* il principio secondo cui “*il termine "segno" di cui all'art. 1 della Legge Marchi risulta utilizzato dal legislatore con un significato talmente ampio da potervi senz'altro ricomprendersi qualsiasi espressione grafica o fonetica (anche se composta esclusivamente da lettere e numeri) preordinata alla individuazione di una attività di impresa*”, e, quindi, anche il nome di dominio. (cfr. Trib. Siracusa, ord. 23 marzo 2000, dominio sicilyonline.it).

Va quindi considerata applicabile la tutela garantita dal nostro ordinamento ai segni distintivi.

### **Sulla nullità del marchio**

Sostiene la signora Sansone che il marchio “CYBER SEARCH” sarebbe da considerarsi nullo in quanto privo del requisiti della novità e della capacità distintiva richiesti dalla Legge Marchi. Rileva ancora la resistente che le parole “cyber” e “search” sono oggi termini noti a tutti i consumatori evidenziando tuttavia gli esiti di una ricerca effettuata fra i marchi registrati in Italia dalla quale si evince l'esistenza di registrazioni contenenti le parole “cyber” e “search”. In subordine, il Collegio viene invitato a considerare la debolezza del marchio in quanto dotato di scarsa capacità distintiva e pertanto tutelabile solo contro l'imitazione servile.

A prescindere dalla circostanza che il Collegio non ha la competenza per accertare la nullità del marchio, non appaiono condivisibili le argomentazioni della signora Sansone in ordine all'assenza di novità in quanto la mera esistenza di registrazioni di marchi simili (neanche identici) contenenti la parola “Cyber”

(Cyber Cafè, Cyber Ice, Cybermarket, etc.) non appare circostanza tale da rientrare nelle fattispecie previste all’articolo 17 della vigente Legge Marchi.

Anche in merito alla capacità distintiva del marchio, si osserva che esso è costituito dalla combinazione di due termini che, seppur aventi significato linguistico di uso comune se presi individualmente, uniti fra loro come CYBERSEARCH acquistano una seppur minima una capacità distintiva. Ciò è sufficiente a qualificarlo quantomeno come marchio debole, tutelato almeno contro la contraffazione integrale, e ritenerlo come tale protetto ai sensi della vigente Legge Marchi.

#### **Sulla rinomanza del marchio.**

Come è noto, solo al marchio che gode rinomanza viene riconosciuta una tutela ulteriore (detta ultramerceologica), che consente al titolare del marchio rinomato di vietare l’uso di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini quando tale uso consentirebbe al terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o recherebbe pregiudizio allo stesso.

E’ quindi in via preliminare da verificare se il marchio “CYBER SEARCH” abbia acquistato o meno un grado di notorietà tale da potersi ritenere rinomato, e quindi ammesso alla relativa tutela ultramerceologica.

La Cybersearch ha prodotto ampia messe di documentazione a riprova degli sforzi pubblicitari profusi per far conoscere la propria attività in Francia ed in Europa. Peraltro, ad avviso del Collegio, la rinomanza del marchio deve essere valutata non alla data odierna, ma alla data in cui è stato registrato dalla signora Sansone il dominio oggi contestato, ossia il 6 luglio 2000.

La prova della rinomanza del marchio a tale data non appare essere stata fornita. La maggior parte della documentazione prodotta dalla Cybersearch (inserti pubblicitari, rassegne stampa, etc.) è infatti di data ampiamente posteriore alla registrazione del nome a dominio da parte della signora Sansone. Ad avviso del Collegio, all'inizio del luglio 2000 il marchio “CYBER SEARCH” era non era un marchio rinomato né in Francia, né tanto meno in Italia, ove era pressoché sconosciuto, come sconosciuta era la sua attività. Dalle rassegne prodotte in giudizio si evince infatti che i mezzi di comunicazione italiani hanno iniziato ad occuparsi della Cybersearch e della sua specifica attività di *recruiting on line* solo nel febbraio 2001, ossia 8 mesi dopo la registrazione del nome a dominio cybersearch.it. (Si prescinde sotto questo profilo dal rilievo che la documentazione che dovrebbe provare la notorietà del marchio Cybersearch in Italia è riferita ad un suo utilizzo non da parte della ricorrente, bensì da parte di tale Cegos Cybersearch italiana).

Oltre a tale considerazione, comunque assorbente, il Collegio non può mancare di rilevare come la rinomanza del marchio sia del tutto dubbia anche se riferita allo Stato francese e ad oggi, in quanto, allorché il dominio fu registrato in Italia, in Francia – stando alla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente – la Cybersearch aveva destato l'interesse dei mezzi di comunicazione da solo tre o quattro mesi. Pur non potendo escludersi in linea puramente teorica che “*anche un marchio di recente formazione e notorietà può avere quegli indici che giustificano la tutela allargata in un'ampia area merceologica*” (App. Milano 20 maggio 1986), non va dimenticato che “*l'articolo 5.2 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che, per poter beneficiare di una tutela ampliata a prodotti e servizi non*

*simili, un marchio d'impresa registrato deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, (...) in una parte sostanziale del territorio dello Stato.”* (Corte di Giustizia CE C-375/1997 caso General Motors Corp. v. Yplon SA). Il che, a giudizio del Collegio, alla data del 6 luglio 2000 non era avvenuto né in Francia né in Italia.

Il marchio “CYBER SEARCH” non gode pertanto di rinomanza.

#### **Sulla violazione dei diritti di marchio della Cybersearch S.A.**

Accertata l'impossibilità di accordare la tutela ultramerceologica invocata dalla ricorrente per i marchi che godono di rinomanza, il Collegio deve valutare se sussista o meno il pericolo di confusione paventato da parte ricorrente.

Perché l'adozione del nome a dominio costituisca contraffazione di un identico marchio non rinomato registrato anteriormente, tale adozione deve determinare un rischio di confusione da parte del pubblico. Secondo la dottrina più accreditata, il rischio di confusione è costituito dalla concorrenza di due fattori: l'identità o la somiglianza fra i segni e l'identità o l'affinità fra i prodotti e servizi. Per valutare dunque se si abbia contraffazione è necessario procedere a due distinti raffronti: quello fra i segni distintivi e quello fra i settori in cui i segni vengono impiegati.

In punto di fatto, è bene precisare che, dalla documentazione prodotta in causa dalla stessa parte ricorrente, risultano due elementi di particolare rilievo ai fini del presente giudizio. Il primo, è che l'attività di *recruiting on line* rivolta al mercato italiano è stata iniziata solo nel febbraio 2001; il secondo, è che tale attività è svolta non dalla ricorrente, bensì da una società denominata Cegos Cybersearch. Infine, è pacifico fra le parti che mentre quest'ultima gestisce un servizio *on-line* di intermediazione nella ricerca e nell'offerta di lavoro, scopo del sito gestito dalla

Sansone è esclusivamente la ricerca di titoli letterari inerenti al settore della fantascienza

Se il confronto fra i due segni è indubbiamente favorevole a parte ricorrente (essendo il nome a dominio identico al marchio registrato), il confronto fra i servizi offerti conduce a rilevare una netta diversità, che, ad avviso del Collegio, appare immediatamente palese all'utenza. A tal fine giova rilevare che nella *home page* del sito in questione compare la dicitura “*Benvenuti su Cybersearch il punto di incontro tra macchina e fantascienza*, la quale appare abbastanza esplicativa, anche per l'utente non particolarmente attento, del contenuto del sito.

Sotto tale aspetto, privo di rilievo appare la deduzione della Cybersearch secondo cui l'affinità fra i prodotti o servizi dovrebbe essere rinvenuta nella circostanza che entrambi sono offerti dalle parti tramite Internet. Ciò infatti è semplicemente una modalità attraverso la quale i servizi sono offerti, non certo i servizi offerti. Appare quindi impossibile, sotto il profilo logico e concettuale, dedurre l'affinità o identità del prodotto o del servizio dal metodo attraverso il quale il prodotto o il servizio stesso sono forniti oppure pubblicizzati.

Ciò basterebbe di per sé a ritenere inesistente il rischio di confusione. *Ad abundantiam*, non si vuole mancare di osservare come, appunto, il servizio di *recruiting on line* sul territorio italiano sia stato pubblicizzato dalla stampa – come documentato da parte ricorrente – come svolto dalla Cegos Cybersearch italiana. Anche volendo ammettere che il rischio di confusione debba essere valutato indipendentemente dal contenuto del sito e dai servizi offerti (ma, come visto, così non è), sembra a questo Collegio che l'utente, sulla base delle pubblicità e degli articoli di stampa comparsi in Italia (come documentati da parte ricorrente),

volendo utilizzare servizi di recruiting on-line sarebbe indotto a recarsi all'indirizzo [www.cegos.it](http://www.cegos.it), oppure [www.cegos-cybersearch.it](http://www.cegos-cybersearch.it) piuttosto che semplicemente a quello sviluppato dalla signora Sansone.

La domanda della Cybersearch non appare pertanto fondata.

### **Sulle spese**

I costi del presente procedimento, vista la vigente tariffa forense e applicato il disposto di cui all'art. 15.7, ultimo comma, sono stabiliti in complessive lire 18.000.000 oltre iva e accessori quale compenso per i tre arbitri; lire 2.000.000 oltre iva e accessori quale compenso per il segretario; lire 3.200.000 oltre iva e accessori quale rimborso forfettario delle spese di funzionamento del Collegio (ivi comprese quelle del segretario).

Ai sensi dell'art. 15.7, I comma delle regole di naming, dette spese sono poste a carico della parte soccombente Cybersearch S.A. Essendo peraltro il mandato arbitrale affidato congiuntamente da entrambe le parti, nei confronti del Collegio le parti sono tenute solidalmente.

La delicatezza e complessità della vicenda inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese legali da esse sostenute per il procedimento, con reiezione della domanda di risarcimento danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. della convenuta, peraltro neppure formalizzata nelle conclusioni.

### **P.Q.M.**

Il Collegio arbitrale come in epigrafe costituito presso la Naming Authority italiana, viste le regole di naming, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando:

1. respinge la domanda della Cybersearch S.A. per la riassegnazione del nome a dominio cybersearch.it;
2. dispone che la Registration Authority italiana rimuova l'annotazione “valore contestato” dal Registro dei Nomi Assegnati in relazione al dominio “cybersearch.it”
3. determina in complessive lire 23.200.000 oltre iva ed accessori di legge (come specificato in parte motiva e con il vincolo della solidarietà fra le parti) il costo del procedimento arbitrale, che interamente pone a carico della Cybersearch S.A.;
4. compensa fra le parti le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio arbitrale.

Milano – Pescara, 2 agosto 2001.

Dott. Luca Barbero,

Avv. Enzo Fogliani,

Dott. Alessia Ambrosini