



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Se il nome a dominio è stato già assegnato ad altri: riassegnazione e arbitrato

Autore: Redazione | 18/07/2013

*Arbitrato irrituale, procedura di riassegnazione, trattativa commerciale o una causa in tribunale: tre diverse vie per contrastare i fenomeni di cybersquatting.*

Accade ancora frequentemente che un'azienda, magari operante nel mercato da diversi anni e titolare di un marchio registrato da altrettanto tempo, desideri di aprire un proprio sito internet. A tal fine è legittimo immaginare che essa chiederà, in assegnazione, il **nome a dominio** corrispondente alla propria ragione sociale o al proprio marchio. Potrebbe però scoprire che tale nome non è più disponibile, poiché è stato concesso in assegnazione ad un terzo. È il fenomeno del **cybersquatting** (leggi [Cybersquatting: concorrenza sleale usurpare il marchio altrui col dominio internet](#)).

## Che fare?

Per ottenere la disponibilità del nome a dominio di proprio interesse, il legittimo

titolare di un marchio ha tre strade:

- 1) **acquistare** il dominio dall'attuale assegnatario, a seguito di una trattativa commerciale;
- 2) avviare una **procedura di riassegnazione**, come prevista dal regolamento di assegnazione;
- 3) avviare una **causa ordinaria** presso un "Tribunale delle Imprese".

Ovviamente i presupposti di fatto delle ipotesi esaminate sono molto diversi: cerchiamo quindi di approfondire.

### **Acquisto dall'attuale assegnatario**

Anche se il costo annuale della registrazione e dell'assegnazione di un nome a dominio è decisamente basso, l'assegnatario del nome, forte del fatto di avere per primo avuto l'intuizione di registrare, sfrutta la propria posizione contrattuale molto vantaggiosa per chiedere un prezzo decisamente più alto.

La disponibilità del nome a dominio ha un valore come qualsiasi altro bene giuridico. Con una sola differenza: il Regolamento di Assegnazione considera la richiesta di un **corrispettivo in denaro** per la cessione del nome a dominio al legittimo titolare del marchio corrispondente come indizio di mala fede, tale da poter fondare una decisione di riassegnazione.

Bisogna premettere che non stiamo parlando dei fenomeni di conclamato **cybersquatting** (leggi [Cybersquatting: concorrenza sleale usurpare il marchio altrui col dominio internet](#)). L'ipotesi che stiamo considerando è invece quella di un assegnatario che abbia pieno titolo nei confronti del nome a dominio assegnato, perché egli stesso è titolare di un marchio corrispondente, o il

nome a dominio corrispondente al suo nome, oppure perché si tratta di un uso in perfetta buona fede di un nome a dominio corrispondente al marchio altrui.

## **Avvio di un arbitrato o una procedura di riassegnazione**

Per evitare la necessità di doversi rivolgere al giudice ordinario ogniqualvolta si contesti l'assegnazione o l'uso di un nome a dominio da parte di terzi, il Regolamento di Assegnazione ha previsto due rimedi molto più rapidi ed economici di qualunque causa civile.

Il primo è un **arbitrato irrituale** devoluto a un collegio di tre arbitri scelti all'interno del "elenco di arbitri" presso il Registro.

Il secondo, statisticamente più frequente, è la cosiddetta "**procedura di riassegnazione**", che prevede l'intervento di uno o più "esperti" ed "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 mala fede".

I due procedimenti, tuttavia, hanno sensibili differenze.

Nel caso dell'**arbitrato irrituale**, si stabilisce espressamente che "su richiesta di una delle parti il Collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione".

Al contrario, non sono previsti poteri istruttori dell' "esperto" o misure cautelari nel caso della **procedura di riassegnazione**, che rimane di natura prettamente documentale.

Ancora, “**gli arbitri** giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente “Regolamento dispute” e delle norme dell’Ordinamento italiano”, mentre invece i **saggi degli enti** conduttori giudicano unicamente in base al Regolamento di Assegnazione e “l’esito della procedura può essere solo la riassegnazione di un nome a dominio”.

Sono sottoposti alla **procedura di riassegnazione** i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:

- a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto a un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
- b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “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 viene trasferito al ricorrente.

**In sintesi**, per ottenere la riassegnazione del dominio, devono sussistere contemporaneamente queste condizioni di fatto:

- un nome a dominio identico ad un marchio o ad un nome proprio o tanto simile da indurre confusione; l’assenza di un titolo per l’attuale assegnatario;
- l’uso in mala fede del dominio stesso.

L’**assegnatario può opporsi** secondo quanto richiesto dal punto b) solo se prova che:

- prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede, ha usato o si è preparato ad usare un nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;
- oppure che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- oppure 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 violare il marchio registrato.

La procedura di **riassegnazione**, indubbiamente, rappresenta un metodo rapido ed economico.

Essa tuttavia si potrebbe rivelare del tutto se i presupposti giuridici in base ai quali si chiede la riassegnazione del nome a dominio non risiedono nelle citate norme contrattuali del Regolamento di Assegnazione ma in altre norme dell'ordinamento giuridico.

L'esperto infatti deve decidere solo della corretta assegnazione e non può considerare la violazione di altre norme imperative.

## **Avvio di una causa**

Nel caso, piuttosto frequente, in cui la rivendicazione del dominio sia fondata sulla violazione delle norme sui **marchi**, pur essendo il dominio assegnato a persona che ha titolo o ne usufruisce in perfetta buona fede, la procedura di riassegnazione potrebbe essere solo una perdita di tempo e dovrebbe invece invocarsi immediatamente un procedimento dinanzi al tribunale ordinario.

In certi casi non esiste altra via per ottenere la disponibilità di un nome a dominio se non quella di portare la vicenda dinanzi ad un tribunale (o meglio, innanzi ad una **Sezione Specializzata** in Proprietà Intellettuale). Questo perché il fondamento legale della pretesa non sta nelle regole di *Naming*, ma in una legge dello Stato, oppure perché già si è tentata senza successo la via della procedura di riassegnazione o, per esempio, perché non ci si vuole accontentare della disponibilità del nome contestato ma si chiede anche un risarcimento per il danno ingiusto derivante dall'uso illegittimo che ne è stato fatto fino ad ora.