

PROCEDURE ARBITRALI AMMINISTRATE DEI NOMI A DOMINIO.

L'arbitrato telematico viene solitamente inteso come arbitrato "con Internet", ma *on line* possono essere risolte altresì le controversie "di Internet"¹.

In particolare si intende porre un breve cenno all'uso dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie in tema di nomi a dominio. L'attuale sistema prevede diverse procedure a seconda si tratti di contestazioni aventi ad oggetto i c.d. GTLD, *generic top level domain*, (ad esempio i domini *.com*, *.net*, *.org*, *.info*, *.biz*), ovvero i CCTLD, *country code top level domain* (ad esempio i domini *.it*, *.fr*, *.uk* ecc).

Nel primo caso, a livello mondiale, i domini vengono assegnati da *Icann*, la quale per la risoluzione dei conflitti, in data 24/10/1999, ha deliberato l'adozione di una *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*, vigente e vincolante a decorrere dal 01/12/1999.

La UDRP predisposta da *Icann* si applica a cascata a tutti gli enti deputati all'assegnazione dei nomi a dominio generici, oltre agli ordinamenti che assegnano i nomi a dominio territoriali, CCTLD, che l'hanno espressamente adottato². I principali

¹ Astrattamente le controversie relative ai nomi a dominio possono essere risolte: in via stragiudiziale (mediazione, arbitrato libero o amministrato o altre forme di ADR); ovvero in via giurisdizionale con ricorso al giudizio ordinario.

² In Italia la funzione di normazione tecnica e di assegnazione dei nomi a dominio veniva svolta dalla *Naming Authority* che, a sua volta, dettava le

soggetti che forniscono il servizio di arbitrato sulla riassegnazione dei *domain name* sono: la Wipo (*World Intellectual Property Organisation*, con sede a Ginevra ed operante dal 1999); la Naf (*National arbitration forum*, con sede negli Usa, ed operante dal 1999); CPR (*Institute for dispute resolution*, con sede negli Usa, ed operante dal 2000); ADNDRC (*Asian domain name dispute resolution center*, con sede in Asia, ed operante dal 2002). La procedura di gran lunga più seguita è comunque quella predisposta dalla Wipo³.

L'Italia ha deciso di non adottare questa *policy*, e di predisporre tramite le autorità deputate (*Naming Authority* e *Registration Authority*) una propria normativa autonoma, che tuttavia sostanzialmente non si discosta dalla procedura Ican.

a) procedura della *Naming Authority*

La NA ha elaborato due procedure cd. *Regole di Naming* volte a disciplinare il meccanismo di riassegnazione dei *domain name* contestati, oltre che per la risoluzione delle dispute: una amministrativa, con una sorta di ricorso gerarchico diretto alla riassegnazione dei *domain name*; l'altra arbitrale, con ad oggetto le liti connesse alla registrazione di nomi a dominio, o l'impugnazione delle decisioni amministrative.

norme tecniche in materia di *domain name* cui doveva attenersi la *Registration Authority* per l'assegnazione dei *domain name* con il suffisso *.it*; dal 2003 entrambe le procedure sono state attribuite alla R.A.

³ L. Barbero, *Lezione al Master in Diritto della Rete 20005*, chiarisce che la procedura dell'organismo Svizzero raccoglie oltre i due terzi delle controversie, e fino ad oggi, si stima abbia risolto oltre 8.000 dispute.

Accanto a queste resta, e non potrebbe essere diversamente, la possibilità di adire la via giudiziaria sia *ab origine*, che quale forma di gravame della decisione arbitrale.

L'oggetto delle liti è costituito unicamente dalle controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, e l'unico risultato utile conseguibile è la riassegnazione dello stesso.

La procedura della R.A. prevede che coloro che richiedono l'assegnazione di un nome a dominio *.it*, sottoscrivano una cd. Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR), la quale prevede una clausola facoltativa di devoluzione agli arbitri delle eventuali controversie che dovessero sorgere nello svolgimento del rapporto. Il modello della clausola è del seguente tenore “il sottoscritto si impegna a devolvere ad arbitrato irrituale, secondo quanto previsto al punto 15 e seguenti delle regole di *naming*, le controversie connesse alla registrazione del nome a dominio richiesto con la presente Lettera di Assunzione di Responsabilità” (art. 13).

Il procedimento, come espressamente sancito, ha natura di arbitrato irrituale, e si svolge innanzi ad un collegio di tre arbitri scelti da una lista chiusa predisposta dall'ente, i quali sono chiamati a decidere secondo equità.

Seppur irrituale, la circostanza che l'arbitrato si svolga all'interno di una medesima associazione di categoria, assicura

in modo pressoché totale il rispetto delle decisioni: il giudizio viene comunicato dal collegio alla NA, che, a sua volta lo comunica alla RA, la quale, in assenza di contestazione entro 5 giorni lavorativi, provvede ad eseguirlo⁴.

La previsione di questo tipo di arbitrato, è sicuramente anomala rispetto alle forme prima analizzate: nell'arbitrato ordinario la convenzione arbitrale vincola *le parti* che la sottoscrivono; nel caso di specie, diversamente, sebbene il soggetto abbia sottoscritto la clausola arbitrale contenuta nella LAR, le controversie che vi saranno soggette, non sono quelle nascenti con la RA (che dovranno essere rimesse al giudizio ordinario del Foro di Roma ex lett. K art. 15), bensì le liti nate con *un terzo* che contesta l'assegnazione del nome a dominio.

In tal senso è stato osservato che le parti dell'arbitrato sono, da un lato il richiedente e dall'altro tutti coloro con i quali possono insorgere controversie relative a quel nome, ad eccezione della *Registration Authority*⁵.

Un'altra fondamentale differenza nello svolgimento dell'arbitrato è la possibilità del collegio arbitrale di disporre

⁴ L'articolo 15.6, comma 3, prevede che "la decisione del collegio arbitrale è inappellabile nel merito", ma, secondo la dottrina, la disposizione è di dubbia applicabilità dato che il codice di rito prevede che la decisione degli arbitri è sempre impugnabile nonostante qualsiasi rinuncia. N. Soldati, op. cit. P 255.

⁵ L. Turini, *Domini Internet e risoluzione dei conflitti*, ed. Il Sole 24 Ore 2000 P. 184. Si rileva in proposito come l'art. 14 preveda espressamente che "RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione", ed all'art. 15 che "la RA non è tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione non viene risolta"

provvedimenti cautelari:l'art. 15 sancisce che “ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti, il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA è tenuta a dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti”.

Come si può agevolmente notare ancora una volta la circostanza che sia la RA a dover eseguire il provvedimento, elimina molti problemi connessi all'eseguibilità, anche per il provvedimento cautelare.

La procedura si svolge in gran parte nella rete anche se, in un eccesso di prudenza, l'ente formatore ha preferito che alcune fasi si svolgano *off line*⁶. Il procedimento prende le mosse da una lettera di contestazione inviata alla RA tramite lettera raccomandata, la quale comunica all'assegnatario l'esistenza di un contenzioso; seguono la nomina degli arbitri tra i nominativi presenti nel comitato di arbitrato, ed uno scambio di comunicazioni e memorie tramite *mail*, con l'eventuale istruzione della causa.

La decisione deve essere resa entro 90 giorni, salvi gravi motivi, e su richiesta di una delle parti.

⁶ La dottrina sottolinea che “la *e-mail* rappresenta un modo di comunicazione normale nelle dispute di risoluzione dei conflitti, sia per la natura stessa del contendere, che lascia presupporre una certa competenza nell'uso dei nuovi sistemi di comunicazione, sia per un fatto di celerità e di immediatezza, in quanto le comunicazioni così inviate giungono al destinatario senza il minimo ritardo”. L. Turini, op cit, P. 195 ss.

b) procedura della Wipo (*World Intellectual Property Organisation*)

La *Wipo* è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, che si occupa della promozione e della protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli stati e la gestione di vari trattati multilaterali concernenti vari aspetti legali ed amministrativi della proprietà intellettuale. Nell'ambito della sua attività l'organizzazione ha istituito una propria camera arbitrale, con un regolamento diretto alla soluzione delle controversie circa l'utilizzo dei nomi a dominio generici .

Il sistema previsto, è caratterizzato da 3 procedure:

- *ACPs (Administrative Domain Name Challenge Panels)*, o procedura leggera, il cui compito è solo di valutare le ragioni delle parti, e di indicare quale di esse abbia maggiori diritti all'uso del nome a dominio contestato;
- *Mediation*;
- *Expedited Arbitration*, che prevede un solo arbitro per soluzioni rapide e poco costose, con un termine massimo di tre giorni per l'audizione delle parti, e di tre mesi per la conclusione della procedura.

La procedura si caratterizza per il suo svolgimento quasi integralmente telematico, con la possibilità di effettuare

notifiche e pagamenti automatici degli onorari; con la garanzia di adeguate misure di sicurezza di trasmissione dei documenti, e la possibilità di utilizzo di strumenti in *real time* quali, *chat*, videoconferenza, e *database* per l'archiviazione degli atti.

Il presupposto per l'avvio del procedimento è l'esistenza di una *abusive registration* che si verifica allorquando:

- i) il nome a dominio è identico o simile al marchio di prodotto o di servizio su cui il ricorrente vanta dei diritti;
- ii) il resistente (ossia il titolare del *domain name*), non abbia un diritto o un legittimo interesse nei confronti del nome a dominio registrato;
- iii) il nome a dominio sia registrato e sia usato in mala fede.

I rimedi esperibili in sede Wipo possono tendere a due risultati: il trasferimento del nome a dominio, o la sua cancellazione. In realtà l'assoluta maggioranza dei ricorsi concerne il trasferimento del segno oggetto di contestazione, essendo molto scarsa l'utilità pratica di un provvedimento di cancellazione, dato che è possibile che un terzo compiacente registri nuovamente lo stesso *domain name* rimasto libero a seguito della cancellazione.

La procedura prende le mosse con la redazione di un ricorso inviato presso l'ente prescelto (la Wipo), il quale notifica l'atto all'ente di registrazione (ossia colui che dovrà eventualmente

eseguire la decisione arbitrale) ed al resistente tramite *mail*, fax e corriere, invitando quest'ultimo ad inviare una memoria difensiva entro 20 giorni (il cui termine decorre dalla data di invio della *mail*, e pone come effetto una cristallizzazione che da questo momento impedisce in capo al convenuto anche la possibilità di rinunciare al dominio contestato).

Il resistente può replicare o meno; se non lo fa e resta contumace, la procedura prosegue ed esplica egualmente effetto nei suoi confronti.

La Wipo nomina quindi l'arbitro (il *Panel*), da un elenco, ed entro 15 giorni deve seguire la decisione⁷.

Contro la decisione del *Panel*, le parti hanno 10 giorni per adire l'autorità giudiziaria ordinaria; decorso tale termine l'ente di registrazione è tenuto a dare esecuzione alla decisione arbitrale⁸.

⁷ Se le parti optano per un unico arbitro, questo viene scelto dalla Wipo stessa; se al contrario una delle due parti richiede una decisione collegiale, ognuna indica un elenco con tre nominativi, da cui l'ente nomina un arbitro "rappresentativo" dell'istante ed uno "rappresentativo" del resistente. A questo segue la nomina del presidente del collegio che viene operata dall'ente invitando le parti a indicare una lista di 5 arbitri in ordine di preferenza: il presidente sarà colui che viene scelto al livello più elevato dalla graduatoria di entrambi i soggetti.

⁸ Naturalmente tale termine rileva solo ai fini della esecuzione del provvedimento arbitrale da parte dell'ente di registrazione, restando libera la parte soccombente di adire anche in un momento successivo l'autorità giurisdizionale ordinaria. L'unica differenza è che in tal caso non potrà richiedere meramente l'accertamento negativo della inesistenza di altrui diritti sul nome a dominio, ma bensì la sua assegnazione.