

Le procedure di recupero dei nomi a dominio.

I nuovi .tld, opportunità e rischi

*Camera di Commercio di Livorno
15 Ottobre 2015*

Avv. Laura Turini
IP Attorney
turini@turinigroup.com

Internet

Funziona attraverso la cooperazione di due programmi distinti:

✓ Client

di cui è in possesso l'utente finale e che ha lo scopo di visualizzare sul proprio monitor le informazioni richieste.

✓ Server

installato su computer che fungono da host, ossia da nodi per l'accesso ai dati contenuti su altri computer e che ha lo scopo di mantenere i dati, cercare le informazioni chieste dal client ed inviargliele.

Come funziona?

- ✓ **Utilizzatore**
Invia una certa richiesta.
- ✓ **Client**
Si collega con il server utilizzando l'indirizzo telematico di quest'ultimo.
- ✓ **Protocollo IP**
Il protocollo IP ha lo scopo di "impacchettare" i dati e di farli pervenire attraverso la "strada" più rapida al computer client.

Come è costruito?

- ✓ **Host**
È identificato da un proprio indirizzo IP (Internet Protocol)
- ✓ **Indirizzo IP** (ver. IPv4)
Costituito da una sequenza numerica di 32 bit, che rappresentata in base dieci è resa intellegibile come 4 raggruppamenti di 3 cifre, separati da punti. Questa sequenza identifica univocamente i computer per consentire il recapito dei messaggi.

Esempio: 178.32.28.116 (turinigroup.com)

Domain Name System

Trattandosi di una sequenza numerica, l'indirizzo IP è estremamente difficile da memorizzare, complicato e scomodo da digitare in modo corretto.

✓ DNS (Domain Name System)

Consiste in una tabella di associazione che fa corrispondere ad ogni indirizzo IP una stringa alfanumerica (solitamente di senso compiuto), ovvero il nome a dominio.

Nome a dominio

Nome con cui viene indicato e riconosciuto un indirizzo telematico cui corrisponde un determinato sito, inteso come spazio all'interno del quale sono contenute le informazioni immesse in rete.

E.g. <http://www.ferrari.it>

- ✓ http
HyperText Transport Protocol (usato per trasferimento degli ipertesti)
- ✓ www
World Wide Web
- ✓ .it (obbligatorio)
TLD (Top Level Domain) assegnato in modo automatico in base all'indirizzo richiesto.

Top Level Domain (.tld)

- ✓ Geografici
Indicano lo Stato cui il dominio appartiene.
Esempio: .it, .fr, .de, .eu, ecc. www
- Indicano il tipo di attività che si svolge.
Esempi: .com, .net, .org, ecc.

I nuovi .tld



- Dal dominio geografico (.it, .eur, .fr) o tematico (.com, .net, .org) al dominio di “genus”:
- ✓ **Closed brand tld:** domini corrispondenti a marchi aziendali (.loreal, .volvo)
- ✓ **Open generic tld:** domini generici aperti a tutti (.online, .shop, .app, .luxury)
- ✓ **Open restricted tld:** domini generici riservati ad alcune categorie (.bank)

I nuovi .tld

- Le opportunità

- ✓ **Closed brand tld:** migliore gestione del brand e della rete distributiva
- ✓ **Open generic tld:** migliore individuazione del brand all' interno del proprio settore
- ✓ **Open restricted tld:** maggiore fiducia nei confronti degli operatori registrati

I nuovi .tld

- I rischi... per chi ha un marchio da difendere
- ✓ Un numero maggiore di domini disponibili attrae i “cybersquatters”
- ✓ Difficile difendere il marchio in modo “assoluto” mentre è più facile farlo per settore
- ✓ migliore individuazione del brand all’ interno del proprio settore
- ✓ Open restricted tld: maggiore fiducia nei confronti degli operatori registrati

I nuovi .tld

- Come prevenire i rischi

- ✓ Registrazione del marchio
- ✓ Registrazione dei nuovi .tld di interesse
- ✓ TMCH
- ✓ Open restricted tld: maggiore fiducia nei confronti degli operatori registrati

Il marchio registrato

Diritto di fare uso esclusivo del marchio (Art. 20 CPI)

In caso di conflitto con un nome di dominio?

✓ Art. 12 CPI

✓ Art. 22 CPI

✓ Art. 118, comma IV, CPI

✓ Art. 133 CPI

Marchio ↔ Dominio

Art. 12. Novità ⁽¹⁾

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

(...)

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e **nome a dominio usato nell'attività economica**, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

Marchio ↔ Dominio

Art. 22.

Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e **nome a dominio di un sito usato nell'attività economica** o altro segno distintivo ⁽¹⁾ un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e **nome a dominio di un sito usato nell'attività economica** o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Marchio ↔ Dominio

Art. 118. Rivendica

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la **registrazione di nome a dominio aziendale** concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.

Art. 133. Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo **trasferimento provvisorio**, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Il marchio registrato

consente di potere “agilmente” recuperare un nome a dominio registrato da terzi in violazione dei diritti del titolare del marchio, ma ha due importanti “limiti”:

Territorialità

Il marchio è tutelabile solo negli stati in cui è registrato

Stessi prodotti o servizi

✓ Quando si registra un marchio occorre indicare e descrivere il tipo di prodotti o servizi per i quali è o sarà utilizzato.

Registrare i .tld di interesse



.online[®]



IL TMCH

Banca dati unica mondiale

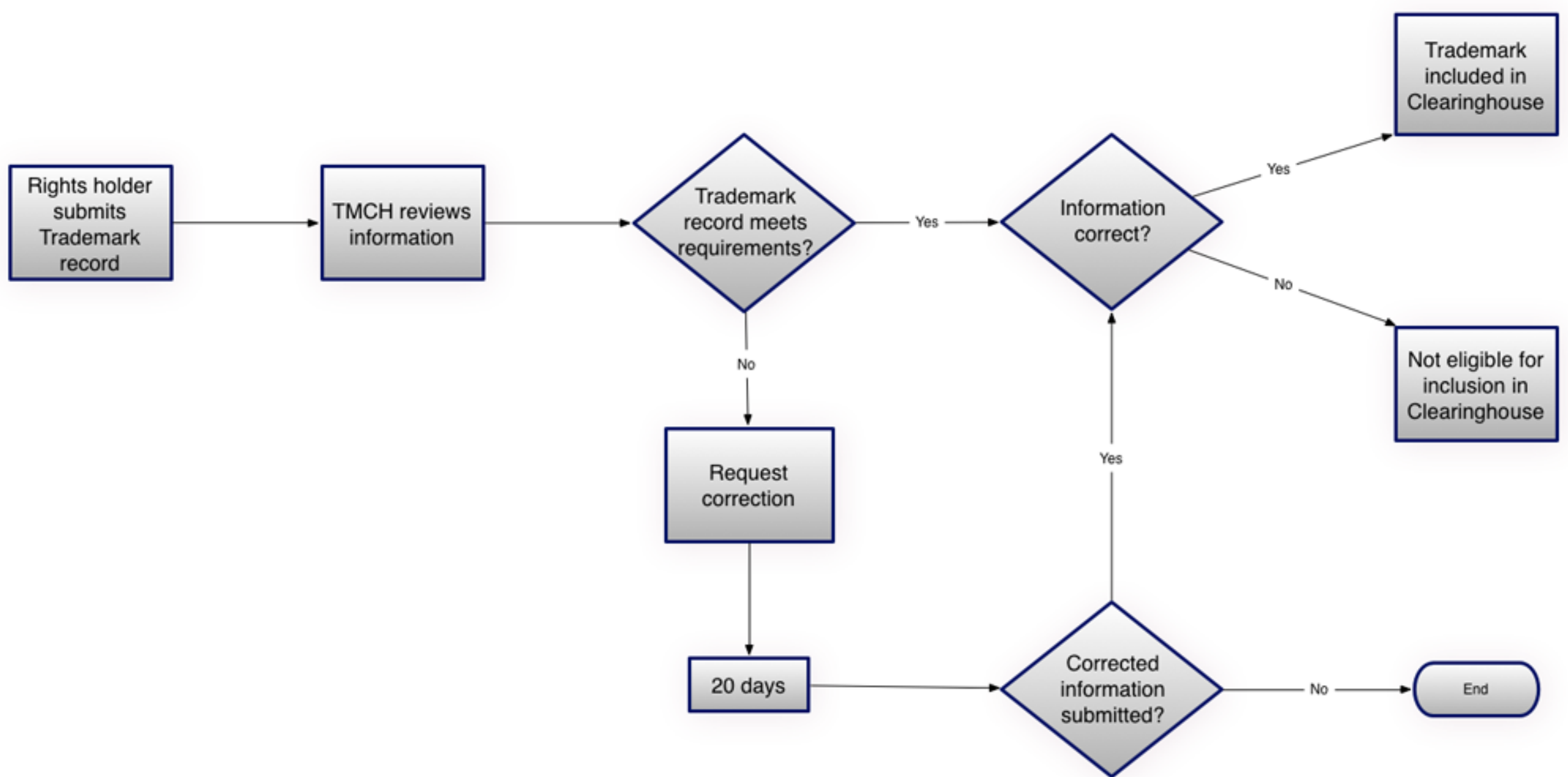
in cui si possono inserire i dati relativi ai marchi registrati



✓ Non conferisce nuovi diritti ma “certifica” la correttezza dei dati del marchio, in particolare verifica che sia valido e concesso;

✓ prova d’uso

IL TMCH



IL TMCH

Banca dati unica mondiale

cosa si ottiene?



- ✓ Si può partecipare alla registrazione dei nuovi dominio con una sorta di prelazione;
- ✓ Si viene avvisati quando altri registrano un nuovo .tld corrispondente al proprio marchio
- ✓ Nel caso di cui sopra si può dimostrare la mala fede del terzo registrante

Recupero domini

Registrazione da parte di un concorrente o
“occasionale” da parte di un terzo

- Domain grabbing: accaparramento di nomi di dominio corrispondenti a marchi altrui al fine di trarne profitto:
 - ✓ Trasferimento a terzi
 - ✓ Domain parking

Come si “recupera” un nome a dominio?

Tribunale

- ✓ Giudizio ordinario
- ✓ Procedimenti cautelari

Procedura amministrativa

- ✓ Procedura di riassegnazione (.it)
- ✓ UDRP (.com, .net, .org) e tutti i nuovi .tld
- ✓ ADR (.eu)

Forme di recupero

Autorità Giudiziaria

- Tempi lunghi
- Costi elevati
- ✓ Risarcimento danni e spese legali

Attività Amministrativa

- ✓ Veloce
- ✓ Bassi costi
- ✓ Riassegnazione dominio
- No risarcimento danni
- Spese a carico

Tutela in sede civile

Azione cautelare

Inibitoria: Sospensione degli effetti della confusione posta in essere dal dominio esistente e concorrente con il proprio marchio.

Azione di merito

Risarcimento danno subito e lucro cessante

Cancellazione dominio o riassegnazione definitiva.

Tutela in sede penale

Art. 473 C.P.

Imputazione del reato di contraffazione al titolare del dominio concorrente.

Art. 494 C.P.

Sostituzione illegittima ad altra persona, con attribuzione di un falso nome o un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Art 513 C.P.

Turbata libertà dell'industria o del commercio. Tutela in via residuale tutte le situazioni di usurpazione di denominazione, marchi e segni distintivi.

Procedura di riassegnazione

- ✓ UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)
.com, .net, .org, e tutti i nuovi .tld WIPO
.it Registro CNR Pisa
- ✓ ADR (Alternative Dispute Resolution)
.eu Corte Arbitrale Ceca

Condizioni

Art. 4 Policy

Nome a dominio uguale/simile
al marchio ricorrente

- ✓ Titolarità marchio
- ✓ Confusing similarity
- ✓ Secondary meaning

Condizioni

Art. 4 Policy

Mancanza diritti o interessi legittimi assegnatario

- ✓ Prova prima facie
- ✓ Uso dominio per offrire beni/servizi in buona fede
- ✓ Uso legittimo non commerciale

Condizioni

Art. 4 Policy

Registrazione o uso nome a dominio in mala fede

- ✓ Scopo registrazione domino
- ✓ Domain parking
- ✓ Concorrenza sleale

Procedura amministrativa

.com, .net, .org, ...

a) Il nome a dominio contestato è **identico o tale da indurre confusione** rispetto ad un marchio su cui si vantano dei diritti, o al proprio nome e cognome

b) L'assegnatario **non ha alcun diritto o titolo** in relazione al nome a dominio contestato

c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in **mala fede.**

- mancato uso del nome a dominio

- non essere conosciuti con quel nome

- uso illegittimo del nome o al fine di sviare la concorrenza

- registrato per rivenderlo

- impedire al titolare del marchio di registrarlo

- attrarre utenti creando confusione con il marchio

Procedura

1. Invio Complaint

+3 giorni

2. Controllo Complaint

+1 giorni

3. Notifica Respondent

+20 giorni

4. Invio Response



5. Formazione Panel

+14 giorni

6. Decisione Panel

+3 giorni

7. Notifica decisione

+10 giorni

8. Esecuzione decisione

Procedura amministrativa (.it)

- ✓ Il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui si vantano dei diritti, o al proprio nome e cognome. L'assegnatario non ha alcun diritto o titolo circa il nome a dominio contestato:
 - il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede;
 - non essere conosciuti con quel nome;
 - uso illegittimo del nome o al fine di sviare la concorrenza. Il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede:
 - registrato per rivenderlo;
 - impedire al titolare del marchio di registrarlo;
 - danneggiare gli affari o usurparne il nome;
 - attrarre utenti creando confusione con il marchio;
 - nome proprio con cui non ha alcun collegamento dimostrabile.

Procedura amministrativa (.com, .net, .org)

- ✓ Il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui si vantano dei diritti, ~~o al proprio nome e cognome.~~ L'assegnatario non ha alcun diritto o titolo circa il nome a dominio contestato:
- il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede;
 - non essere conosciuti con quel nome;
 - uso illegittimo del nome o al fine di sviare la concorrenza. Il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede:
 - registrato per rivenderlo;
 - impedire al titolare del marchio di registrarlo;
 - danneggiare gli affari o usurparne il nome;
 - attrarre utenti creando confusione con il marchio;
 - nome proprio con cui non ha alcun collegamento dimostrabile.

Procedura amministrativa (.eu)

- ✓ Il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui si vantano dei diritti, o al proprio nome e cognome. L'assegnatario non ha alcun diritto o titolo circa il nome a dominio contestato:
 - il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede;
 - non essere conosciuti con quel nome;
 - uso illegittimo del nome o al fine di sviare la concorrenza. Il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede:
 - registrato per rivenderlo;
 - impedire al titolare del marchio di registrarlo;
 - danneggiare gli affari o usurparne il nome;
 - attrarre utenti creando confusione con il marchio;
 - nome proprio con cui non ha alcun collegamento dimostrabile.

URS: Uniform Rapid Suspension

- ✓ Procedura con cui si ottiene il “blocco” del sito corrispondente al nome a dominio contestato
- ✓ Nuovi .tld e domini che hanno aderito (.pw)

URS: Condizioni

Nome a dominio uguale/simile
al marchio ricorrente

Mancanza diritti o interessi legittimi assegnatario

Registrazione o uso nome a dominio
in mala fede

URS

Condizioni identiche alle UDRP, ma:

trademark: “proof of use” (URS par. 1.2.6.1):

- TMCH
- prova depositata direttamente con la URS

“the burden of proof shall be clear and convincing evidence” (URS par. 8.2)

Procedura

1. Invio Complaint

+2 giorni

2. Controllo Complaint

+24 ore

3. Notifica al Registry e “lock” del dominio

+24 ore

4. Notifica al Registrant



+23/30
giorni

+ 14 giorni (+7 di proroga)

5. Response (o Default)

+ 5 giorni

6. Determination and suspension (URS par. 10.2)

+14 giorni

7. Appello

+14 giorni

8. Response

Grazie.

Per contatti e informazioni
brevettinews.it