



Il recupero e la RIASSEGNAZIONE dei NOMI a DOMINIO INTERNET

Indice

- 3 Cos'è un nome a dominio.
- 3 Cos'è il cybersquatting.
- 3 Come avviene il cybersquatting.
- 4 Il recupero del nome a dominio: considerazioni preliminari.
- 4 Il recupero del nome a dominio: i domini .it.
- 5 Il recupero del nome a dominio: i domini generici e i domini .eu.
- 6 Cenni sulla tutela giudiziaria.

INTRODUZIONE

Nella moderna società dell'informazione, accade sempre più spesso che imprese, professionisti, persone comuni affidino ad un sito web la presentazione dei propri prodotti e servizi, la pubblicizzazione di un evento, l'espressione delle proprie idee e opinioni. La possibilità di acquistare un proprio spazio virtuale nella Rete ha aperto la strada a nuove opportunità economiche e nuovi canali di business, tra i quali anche quello illecito del "cybersquatting", ossia dell'occupazione abusiva di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui o a nomi di personaggi famosi.

Può accadere che il nome a dominio corrispondente al proprio marchio, ragione/denominazione sociale sia stato registrato da un terzo che non ha uno specifico interesse al nome in questione o che intende utilizzarlo per scopi illeciti. Il *cybersquatting* può essere condotto secondo modalità diverse ma comunque accomunate dalla finalità di sfruttare la notorietà altrui per promuovere e vendere prodotti e servizi (solitamente di concorrenti), oppure di rivendere il nome a dominio ad un prezzo maggiorato. In termini esemplificativi, se un utente registrasse il nome a dominio "nutella.it" allo scopo di cederlo alla Ferrero e ricavarne un sostanziale vantaggio economico, ci troveremmo di fronte ad una delle possibili tipologie di *cybersquatting*.

Nel corso degli anni si è assistito ad una vera e propria corsa all'acquisizione abusiva di nomi a dominio. È facile intuire quali possano essere i danni economici e di reputazione potenzialmente derivanti da simili pratiche, e quanto sia pertanto importante tutelarsi efficacemente, attivando le procedure di recupero del nome a dominio anche con il supporto di un legale specializzato o di un consulente in marchi.

COS'È UN NOME A DOMINIO.

Il nome a dominio, per esempio, www.marchiodimpresa.it, è una sequenza di lettere e/o numeri - combinati secondo fantasia ma in modo da essere facilmente memorizzabili - che consente all'utente di reperire in maniera relativamente semplice un sito Internet. Se non vi fossero i nomi a dominio, i siti Internet sarebbero identificati esclusivamente da sequenze di numeri (indirizzi IP) di difficile memorizzazione.

Per fare un parallelismo, **se Internet fosse una città, i nomi a dominio sarebbero gli indirizzi di case, uffici, negozi.** Come gli indirizzi, i nomi a dominio consentono di identificare in maniera univoca i luoghi della Rete (i "siti" Internet). A differenza di quanto accade per l'indirizzo di una casa o un negozio, tuttavia, i nomi a dominio non sono assegnati automaticamente sulla base di criteri predeterminati. Ogni utente della Rete che desideri aprire un proprio sito Internet è libero di scegliere la sequenza di lettere e/o numeri che renderà il suo sito reperibile ad altri utenti.

"IN ITALIA, I NOMI A DOMINIO SONO SOGGETTI SIA ALLA DISCIPLINA SUL DIRITTO AL NOME, TUTELATO DAGLI ARTICOLI 6, 7, 8 E 9 DEL CODICE CIVILE, SIA ALLA DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI (CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E ARTT. 2569 E SS. DEL CODICE CIVILE)."

COS' IL CYBERSQUATTING.

Il *cybersquatting* è l'acquisizione abusiva di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui o a nomi di personaggi famosi, nel tentativo di sfruttarne la notorietà per promuovere o vendere prodotti e/o servizi, solitamente di concorrenti, ovvero nel tentativo di rivendere il nome a dominio ad un prezzo maggiorato.

Esistono diversi tipi di cybersquatting. Uno di questi consiste nell'appropriazione del nome a dominio corrispondente al marchio o al nome altrui al fine di rivenderlo, lucrando, al legittimo proprietario. Accanto alla registrazione con finalità meramente estorsive, la registrazione può avvenire anche allo scopo di sviare la clientela altrui o di precludere al concorrente la possibilità di registrare il proprio nome a dominio, magari corrispondente ad un marchio, ditta, ragione/denominazione sociale. Non da ultimo, la registrazione abusiva di un nome a dominio potrebbe essere diretta a realizzare una critica e/o parodia del marchio stesso.

COME AVVIENE IL CYBERSQUATTING.

Il *cybersquatting* avviene in modo piuttosto semplice.

L'assegnazione del nome a dominio avviene in base ai principi stabiliti dall'autorità competente (per i domini a suffisso ".it", per esempio, è Registro.it). Tale autorità non registra direttamente domini per conto degli utenti finali, bensì interagisce con i fornitori di servizi ("registrar") coi quali ha concluso previo contratto. Al momento della richiesta di registrazione, non è

prevista una verifica delle generalità del richiedente, per cui il nome a dominio viene assegnato sulla base di un mero criterio di priorità temporale al primo soggetto che ne abbia chiesto la registrazione. **Spetta al soggetto che ritenga di vantare un diritto esclusivo su quel nome a dominio attivarsi per ottenerne il recupero.**

IL RECUPERO DEL NOME A DOMINIO: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Prima di addentrarci nella disamina delle procedure per il recupero del dominio, è opportuno sottolineare che **una prima forma di difesa dal cybersquatting è la prevenzione.** Se si intende avviare un'attività di impresa, lanciare sul mercato un nuovo prodotto o servizio, pubblicizzare la propria immagine, ecc è **bene provvedere il più presto possibile alla registrazione del/i nome/i a dominio di proprio interesse. Se invece si è già titolari di un nome a dominio è bene ricordare che la registrazione del nome scade di solito un anno dopo la data di acquisto e deve essere rinnovata dietro pagamento di un canone.** Se il legittimo proprietario di un dominio dimentica di rinnovarlo, il *cybersquatter* può registrarlo a proprio nome, per poi cercare di rivenderlo (si presume che il proprietario originale avrà tutto l'interesse a conservare quell'indirizzo per il proprio sito Internet).

Qualora invece il nome a dominio di proprio interesse sia già stato oggetto di registrazione, è opportuno valutare se si possano effettivamente vantare dei diritti sull'uso di quel nome a dominio. Poniamo il caso che si voglia registrare un nome a dominio corrispondente al proprio marchio

“Rossi” (ossia “rossi.it”). Trattandosi di una dicitura estremamente comune, è probabile che il soggetto che l'ha registrato prima possa rivendicare altrettanti diritti su quel nome - che potrebbe, per esempio, corrispondere al suo cognome, al suo marchio o alla sua ragione sociale.

L'assistenza di un legale specializzato in proprietà intellettuale o di un consulente in marchi può risultare estremamente preziosa nel valutare se vi siano i presupposti per ottenere il recupero di un nome a dominio.

IL RECUPERO DEL NOME A DOMINIO: I DOMINI .IT

Qualora si ritenga di essere stati vittime di *cybersquatting* in relazione ad un nome a dominio a suffisso “.it”, è possibile avvalersi della procedura di opposizione, un rimedio amministrativo messo a punto dal Registro.it che, come si è detto, è l'autorità che gestisce e aggiorna l'archivio dei domini .it. La procedura di opposizione si pone come alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria e, in linea di massima, si svolge in tempi celeri e a costi relativamente contenuti.

Per avviare un'opposizione è necessario inviare una richiesta al Registro con le proprie generalità e l'indicazione del nome a dominio oggetto di opposizione e dei diritti che si ritengono lesi. Il Registro, ricevuta la richiesta, trasmette alle parti coinvolte la comunicazione di inizio opposizione. L'opposizione si considera avviata nel momento in cui il Registro pone il dominio nello stato di “challenged” (opposto).

A quel punto è possibile ricorrere a **due diverse procedure di risoluzione delle dispute: l'arbitrato e la riassegnazione del dominio**. La prima, attivabile con il consenso di entrambe le parti, consiste nell'affidare la risoluzione dell'opposizione ad un collegio di arbitri esperti della materia. La seconda ha lo scopo di trasferire l'assegnazione del nome a dominio all'opponente, qualora quest'ultimo riesca a provare che il registrante non ha titolo all'uso o alla disponibilità giuridica e che il nome a dominio è stato registrato e mantenuto in malafede" (Linee guida di Registro.it, versione 3.0, par. 4.2.2).

La procedura è condotta da studi professionali accreditati, chiamati PSRD (Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute). Il PSRD è scelto da chi ha promosso l'opposizione ed è chiamato a verificare se il nome a dominio oggetto di controversia sia stato registrato e mantenuto in malafede. Nel caso in cui il PSRD dovesse rilevare delle carenze e/o irregolarità, ne dà comunicazione al soggetto che ha ottenuto la registrazione del nome a dominio affinché possa replicare. Ricevuta la replica, il PSRD la trasmette al ricorrente e nomina l'esperto o il collegio di esperti che deciderà se il nome a dominio dovrà essere trasferito o meno al ricorrente. La procedura può concludersi con la riassegnazione del nome a dominio a favore del soggetto che ha promosso l'opposizione o con il rigetto dell'opposizione.

È opportuno precisare che la riassegnazione non può essere attivata se è in corso una procedura arbitrale o in pendenza di giudizio davanti alla magistratura ordinaria.

IL RECUPERO DEL NOME A DOMINIO: I DOMINI GENERICI E I DOMINI .EU

In caso di *cybersquatting* relativo ad un nome a dominio cd. "generico" (.com, .net, ecc), l'autorità competente è l'ente internazionale no-profit ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). L'ICANN ha predisposto una procedura amministrativa di riassegnazione incentrata sull'attività di entità accreditate (UDRP) – procedura che è stata poi adottata anche dall'Italia per i domini .it. La procedura di riassegnazione è dunque simile a quella precedentemente esposta a proposito dei domini .it, sebbene siano ravvisabili alcune differenze significative. Innanzitutto, la procedura per la soluzione delle dispute relative a domini generici può essere finalizzata anche all'ottenimento della cancellazione del nome a dominio contestato, laddove invece per i domini .it è prevista solo la riassegnazione. Inoltre, la procedura ICANN tutela solo i diritti sul marchio, mentre quella per i domini .it tutela anche il diritto al nome. Nella procedura per i domini generici, i termini per le repliche da parte del soggetto che ha ottenuto la registrazione sono più brevi e l'onere probatorio è invertito: mentre nella procedura italiana è il ricorrente a dover provare che la controparte ha registrato il nome a dominio in mala fede, nella procedura internazionale spetta al resistente provare il proprio diritto al nome a dominio. Resta ovviamente aperta la possibilità alternativa di affidare la controversia ad un arbitro/collegio arbitrale o alla magistratura ordinaria.

Per quanto riguarda i nomi a dominio .eu, è prevista anche per essi una procedura di riassegnazione sulla scia di quella amministrata dall'ICANN. La differenza principale riguarda in questo caso la possibilità che vengano attivati dei procedimenti derivati in merito alla lingua da adottare per la decisione, la ricusazione dell'arbitro, la contestazione sulla regolarità formale del ricorso o della replica. La procedura di riassegnazione per i nomi a dominio .eu è affidata alla supervisione della Corte di Arbitrato Ceca (CAC), un organismo indipendente con sede a Praga.

CENNI SULLA TUTELA GIUDIZIARIA

In alternativa alle procedure amministrative, è possibile agire contro il cybersquatter per via giudiziaria. A questo riguardo, vale precisare che l'esito negativo di una procedura di riassegnazione non impedisce l'instaurazione di un procedimento civile, che potrebbe avere esito totalmente diverso.

La via giudiziaria è in genere meno battuta rispetto a quella amministrativa, in quanto è tendenzialmente meno rapida e più costosa. In alcuni casi, tuttavia, può essere indispensabile, perché l'esperto o l'arbitro nella procedura amministrativa è competente a decidere unicamente della corretta assegnazione del nome a dominio e non può considerare la violazione di altre norme imperative, come per esempio la violazione di un diritto di proprietà industriale come il marchio. Un nome a dominio, per esempio, potrebbe essere stato registrato in buona fede eppure violare un

altrui diritto su un marchio (purché registrato). L'esistenza di una simile fattispecie può essere rilevata esclusivamente dal giudice.

Il ricorso alla magistratura ordinaria si rende altresì necessario quando, oltre alla disponibilità del nome a dominio contestato, si chiede un risarcimento per il danno subito.

L'assistenza di un legale specializzato o di un consulente in marchi consentirà di individuare la soluzione più efficace per il recupero del nome a dominio abusivamente registrato e per tutelare al meglio i propri interessi e la propria immagine.

2013 Marchiodimpresa.it
of counsel STUDIO LEGALE MERICO LEGAL



SOME RIGHT RESERVED

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.en_US

Sei libero di:

To Share - copiare, distribuire e pubblicare la pubblicazione

To Remix - adattare la pubblicazione

Attribution

Si rende obbligatorio citare l'opera come proveniente da www.marchiodimpresa.it e non è consentito in alcun modo far intendere che www.marchiodimpresa.it sponsorizzi terzi e/o sponsorizzi l'uso di tale pubblicazione da parte di terzi.

Noncommercial

Non è consentito utilizzare la presente pubblicazione traendone un corrispettivo economico.

MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nella presente pubblicazione e/o nel proprio sito web www.marchiodimpresa.it e declina ogni responsabilità in riferimento a tali informazioni. Prima di adottare decisioni di rilievo che possono comportare implicazioni legali e/o economiche, si consiglia di formalizzare una apposita richiesta di consulenza legale personalizzata, la quale, in osservanza a quanto dettato dall'art. 43 del codice deontologico forense, non può essere fornita a titolo gratuito.

Contatti



Via Eschilo, 190, int. 7 – 00125

Roma – Italy

t: +39.06.97602592

f: +39.06.96037447

e-mail: info@marchiodimpresa.it

sito internet: www.marchiodimpresa.it