



# I nuovi domini Internet

---

Lucca, 2 Dicembre 2014

**Avv. Laura Turini**

IP Attorney

[turini@turinigroup.com](mailto: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

# I nuovi .tld

## *Come prevenire i rischi*

- ✓ Registrazione del marchio
- ✓ Registrazione dei nuovi .tld di interesse
- ✓ TMCH

# 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 <sup>(1)</sup>

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 <sup>(1)</sup> 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.

# Registrazione i .tld di interesse



.online®



# IL TMCH

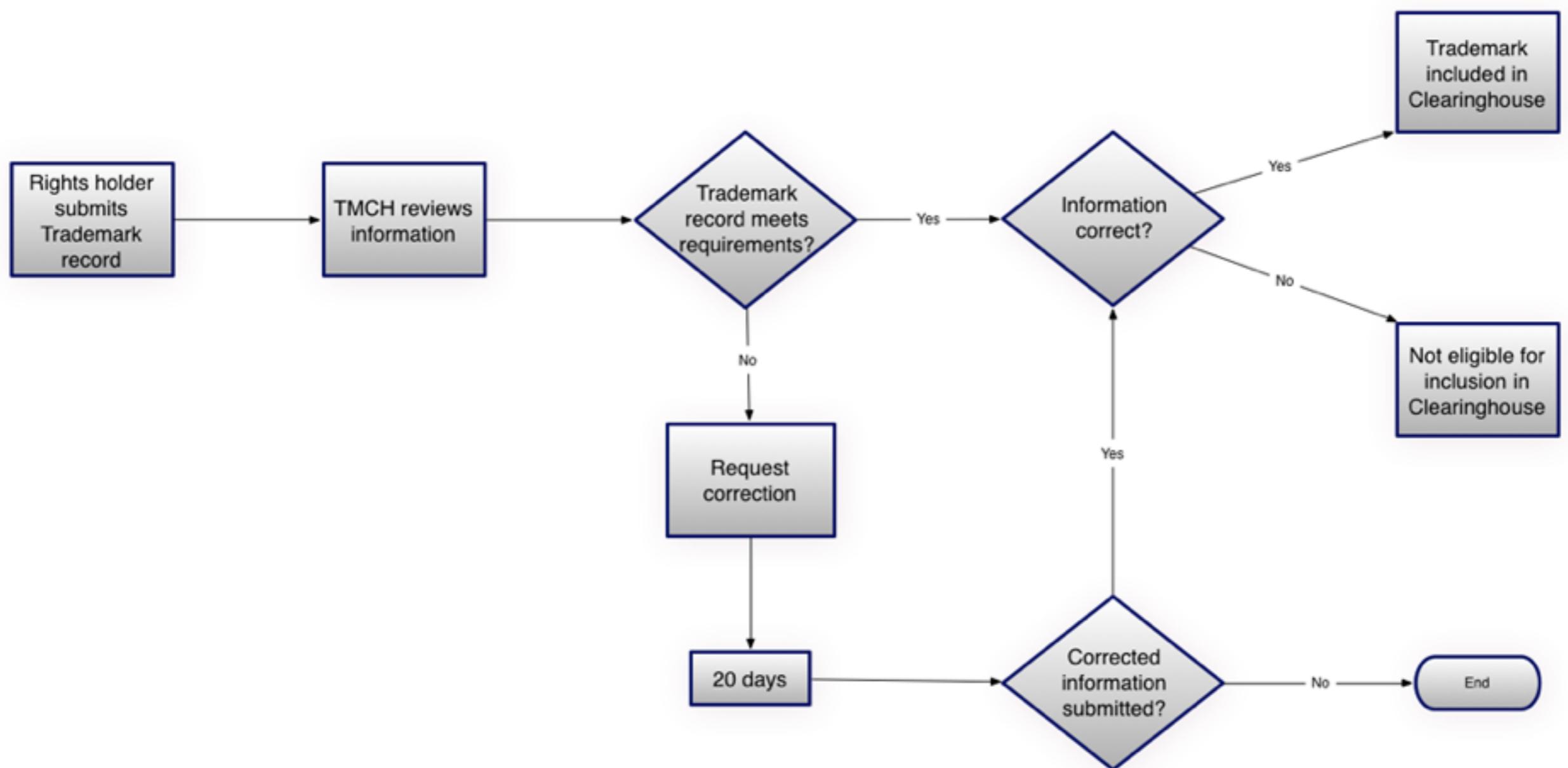


## Banca dati unica mondiale

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
- ✓ Riscaldamento 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

## **Nome a dominio uguale/simile al marchio ricorrente**

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

# Condizioni

## **Mancanza di diritti o interessi legittimi assegnatario**

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

# Condizioni

## Registrazione o uso nome a dominio in mala fede

- ✓ Scopo registrazione dominio
- ✓ 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*



**+5/15  
giorni**

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  
**[turinigroup.com](http://turinigroup.com)**