

Associazione degli Industriali della Provincia di Ravenna



2 APRILE 2003
RAVENNA

“segni distintivi e nomi di dominio: ipotesi di conflitto e possibili rimedi”.

RELATORI:

Avv. L. Giacopuzzi
luca@lucagiacopuzzi.it

Avv. Luca Sandri
luca@lucasandri.it

1. COS'È UN NOME DI DOMINIO: STRUTTURA TECNICA

Anche i più scettici nei confronti delle novità hanno ormai compreso che Internet rappresenta oggi uno strumento di comunicazione dal quale l'impresa, se vuole essere competitiva sul mercato, non può prescindere.

Diviene allora essenziale conoscere il nome a dominio, dato che esso riveste un ruolo centrale nell'ambito della comunicazione in Rete.

Il dominio è un indirizzo alfanumerico (ossia una sequenza di lettere e/o numeri) che identifica specifici siti web e ne consentono l'accesso.

Non è questa la sede per spiegare come tecnicamente ciò avvenga: sul punto va solo osservato che tutti gli elaboratori connessi alla Rete sono contrassegnati da un numero di identificazione (il c.d. indirizzo I.P.). Si tratta di un indirizzo che ha una funzione del tutto analoga a quella del nostro indirizzo civico: come quello consente che ci pervenga al nostro domicilio la corrispondenza, così l'indirizzo I.P. consente ai "pacchetti" di informazioni telematiche di raggiungere i computers cui sono destinati.

Va detto che sarebbe molto complicato tenere a mente l'indirizzo I.P. del sito che ci interessa (esso è, infatti, un numero binario, articolato in gruppi di cifre a 32 bit, separate da punti). Per facilitare la memorizzazione di questi codici è stato allora ideato uno specifico software, che trasforma il numero I.P. in un indirizzo Internet (cioè in un indirizzo la cui parte rilevante è costituita dal nome a dominio).

Così quando, ad esempio, digitiamo su un browser (Microsoft I.Explorer o Netscape Navigator, per citare i due più diffusi) www.ferrari.it, entriamo automaticamente nel sito della Casa di Maranello, senza dover conoscere il numero I.P. presso il quale sono localizzate le pagine web riguardanti la Ferrari.

In realtà si deve precisare che solo il termine "ferrari" costituisce la parte caratterizzante di un dominio (quella, come vedremo, che dà luogo a fenomeni di interferenza col sistema dei segni distintivi dell'azienda). Il suffisso a destra del punto , invece, viene definito TLD – acronimo di Top Level Domain, cioè dominio di primo livello - e fornisce indicazioni sul contenuto del sito (es.: com a designare attività d'impresa, org per gli enti no profit, ecc.) oppure individua la localizzazione geografica del sito (es.: it per l'Italia, fr per la Francia, ecc.).

Nell'ambito dei TLD, infatti, è opportuno operare una distinzione tra i domini c.d. "tematici" (gTLD, ovvero generic TLD) e c.d. "geografici" (ccTLD, dove cc sta per country code). I primi, in particolare, danno informazioni sul sito web associato al dominio stesso (sono i .com, .mil, .edu, .biz, .info). I domini geografici, invece, semplicemente indicano che il sito web correlato al dominio in questione è legato ad un dato Paese piuttosto che ad un altro (perché – ad esempio – è realizzato in una data lingua o perché si rivolge all'utenza un singolo Stato).

2. IMPORTANZA STRATEGICA DELLA SCELTA DEL NOME DI DOMINIO.

Il primo passo da compiere per operare in Rete è la scelta del nome a dominio: si tratta di una scelta strategica, e non solo per l'azienda che faccia e-commerce. L'indirizzo Internet, infatti, assomiglia sempre più ad un biglietto da visita e può definirsi, non solo metaforicamente, come la “porta d'ingresso” di un sito web.

Diventa essenziale, pertanto, prestare la dovuta attenzione a quale dominio scegliere. La scelta del TLD è relativamente facile: l'azienda avrà, infatti, interesse a farsi assegnare un .com o il più recente .biz (suffisso che è la contrazione di “business” e che pertanto richiama, anche foneticamente, l'attività d'impresa).

Sarà poi opportuno per l'impresa anche accaparrarsi uno o più TLD “geografici” (.it, .fr., ecc.), dato che essi sono molto utili sia per connotare geograficamente l'azienda o i suoi prodotti (il .it per una ditta italiana è quindi “irrinunciabile”), sia per individuare il mercato di riferimento in cui l'azienda opera (così per una ditta che vende prodotti nei Paesi Baltici non sarà inutile registrare un dominio anche sotto, ad esempio, il .ee, il TLD dell'Estonia).

Una volta individuati i TLD di interesse, bisogna scegliere un SLD “adeguato”, e cioè immediatamente riferibile all'impresa e facilmente memorizzabile.

Per questi motivi, dunque, è buona norma orientarsi su un dominio breve (in questo modo si ottiene anche un altro risultato: si riducono al minimo gli errori di digitazione), nonché uguale al nome con il quale l'azienda è conosciuta presso il pubblico dei consumatori (così – solo per citare un esempio tra i tanti – in Rete troviamo “rana.it” e non “pastificiorana.it”).

3. CONFLITTO TRA SEGNI DISTINTIVI E NOMI DI DOMINIO: L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Sebbene il nome a dominio sia stato introdotto per risolvere un problema pratico (*rectius* facilitare la memorizzazione del numero IP) e ancorché la sua natura sia prettamente tecnica, la diffusione di internet e la registrazione sempre più massiccia di nomi di dominio ha dato origine a una serie di conflitti tra titolari di segni distintivi e terzi che incautamente o intenzionalmente registrano nomi di dominio a questi corrispondenti.

Questo perché il sistema di assegnazione dei domain names si regge su due principi fondamentali:

- a) principio dell'unicità del nome a dominio, nel senso che non possono esistere due indirizzi Internet identici;
- b) principio del “*first come, first served*”: un criterio, insomma, di mera priorità cronologica, con il risultato – di grande rilievo pratico – che chiunque può registrare come proprio nome a dominio un marchio altrui, escludendo qualunque altra persona (incluso il legittimo titolare) dall'uso del medesimo sulla Rete.

Dal diffondersi di questa pratica “di indebito accaparramento” – da molti attuata peraltro a scopo speculativo – alle dispute giudiziarie il passo è stato breve.

Stando alla realtà delle aule di giustizia italiane, va segnalato che, nonostante qualche isolata decisione (*Cfr. ordinanza Tribunale di Firenze del 29 giugno 2000 – caso sabena.it – e Tribunale di Firenze – Sez. Empoli – del 23 novembre 2000 – caso blaupunkt.it*) ritenga che il nome a dominio non possa contrastare con i marchi registrati, prevalentemente il *domain name* è stato parificato alla figura del segno distintivo e sono state ritenute applicabili la normativa di cui al R.D. 11 giugno 1942 n. 929 e le disposizioni codicistiche in tema di concorrenza sleale.

Costituisce, infatti, principio ormai consolidato che “per la sua capacità di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il *domain name* assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet” (*Cfr. Tribunale di Napoli, 24 marzo 1999, caso Playboy.it*).

4. LA TUTELA DEL SEGNO DISTINTIVO: IL RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI

Da una lettura complessiva delle decisioni, si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una giurisprudenza “ondivaga”.

Emerge, insomma, un dato allarmante: mancando una disciplina legale tipica per i nomi a dominio, ogni Tribunale ha seguito un ragionamento logico individuale, in modo tale che ogni decisione, valutata in sé, appare perfettamente corretta e coerente, ma applicando i principi dell’una alle soluzioni dell’altra, possono in certi casi ottenersi giudizi discordanti.

E’essenzialmente un problema di “punti di vista”, ma certo molto grave per chi deve ricorrere o difendersi. Ed allora un soggetto che desideri promuovere una vertenza su un nome a dominio può optare per soluzioni alternative rispetto alla composizione giudiziale delle liti, una delle quali, la procedura di riassegnazione, si sta rivelando come uno strumento davvero efficace.

5. INTERNET GOVERNANCE

Le autorità che, a livello nazionale, gestiscono l’assegnazione e l’utilizzo dei nomi di dominio ccTLD.it sono la Registration Authority (“RA.”) e la Naming Authority (“NA”), entrambe con sede a Pisa presso il CNR.

Tra i compiti della **REGISTRATION AUTHORITY** vi è quello di:

- essere responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e del nameserver primario per il ccTLD it..

Tra i compiti della **NAMING AUTHORITY** vi è quello di:

- stabilire le procedure operative ed il regolamento in base al quale opera la Registration Authority nazionale;

- emanare ed aggiornare le *Regole di Naming* vale a dire l'insieme delle regole emanate per disciplinare l'assegnazione in uso dei nomi di dominio ccTLD.it (anche la revoca e/o la sospensione), nonché per risolvere le dispute tra un marchio e/o tra un segno distintivo in generale ed un nome di dominio con estensione .it. (ccTLD).

6. LA REGISTRAZIONE DI UN NOME DI DOMINIO CCTLD .IT.

Registrare un nome di dominio sotto l'estensione ccTLD.it è abbastanza semplice; vi è tuttavia, da rilevare che, per portare a termine tale operazione, l'azienda deve, necessariamente, avvalersi di un Internet Service Provider a tal fine autorizzato dalla Naming Authority (c.d. *mantainer*).

Per una maggiore chiarezza, riportiamo qui di seguito un elenco delle operazioni da compiere per registrare un nome di dominio ccTLD. it:

- a) verificare, sul sito della Naming Authority (<http://www.nic.it/StatoReg/>) la disponibilità del nome di dominio che ci interessa;
- b) scaricare dal sito della Naming Authority (www.nic.it) copia della lettera di registrazione del nome di dominio (Lettera di assunzione di responsabilità, anche LAR) ed inviarla, debitamente compilata, a mezzo lettera A.R. alla Registration Authority (anticipata a mezzo fax);
- c) dare comunicazione dell'invio della LAR alla società mantainer che, al fine di terminare la procedura di registrazione, provvederà ad inviare il modulo elettronico.

Riportiamo qui di seguito copia del *whois* (database dei nomi di dominio) relativa al nome di dominio **assind.ra.it**:

Nome Dominio	Maintainer	Data Prima Rich.	Data Reg.	Arbit.	Status
assind.ra.it	NETTUNO - MANTAINER	n.d.	1998-02-10	n.d.	Registrato

7. LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI DI DOMINIO CCTLD.IT: PRESUPPOSTI E CARATTERISTICHE.

7.1 Come messo in evidenza al § 2, il primo passo che deve compiere l'azienda per andare in rete è quello di individuare il nome di dominio con cui si intende contraddistinguere il proprio sito internet.

Può, tuttavia, accadere che il nome di dominio che ci interessa (es. corrispondente alla nostra ditta e/o insegna e/o al marchio), sia già stato assegnato ad un terzo.

Ci sono pone, dunque, la domanda: cosa può fare adesso l'azienda?

Ad esempio:

L'azienda Alfa S.p.A. fa domanda alla R.A. per ottenere la registrazione del nome di dominio alfa.it. e alfaspa.it; la R.A. comunica che entrambi i nomi di dominio sono già stati assegnati ad una persona fisica / giuridica.

A questo punto la società Alfa si trova davanti a due alternative:

1. registrare il nome di dominio alfa con alcune variabili, come per esempio **societaalfa.it** e/o **societalfa.it** e/o **societalfaspa.it**. Tali accorgimenti (variabili) permetteranno alla società Alfa di registrare un nome di dominio contente si la propria ditta, ma certamente più complesso: potenziali clienti o clienti ignari dell'esatto indirizzo internet potrebbero, pertanto, perdersi nella rete e non trovare il sito dell'azienda, frustrando così le aspettative dell'azienda ed eventuali progetti di commercio elettronico da questa stessa intrapresi, ovvero
2. promuovere avanti al Tribunale un'azione nei confronti del titolare del nome di dominio per vedersi riconoscere il proprio diritto al nome di dominio sulla base del proprio segno distintivo. Certamente, nell'arco di due e/o tre mesi, promuovendo un procedimento di natura cautelare, si potrebbe ottenere un provvedimento che inibisca l'utilizzo del nome di dominio; tuttavia, non si potrebbe **mai** ottenere il trasferimento del nome di dominio in proprio favore.

Per ottenere il trasferimento è, infatti, necessario che vi sia una sentenza di merito e che questa sia passata in giudicato! Contrariamente, con il provvedimento cautelare, si potrà ottenere solo la sospensione dell'utilizzo del nome di dominio da parte dell' "illegittimo titolare".

Vi può essere, tuttavia, una *terza alternativa*:

3. **ove il terzo abbia registrato (ed utilizzi) il nome di dominio in mala fede**, l'azienda (prima di promuovere il giudizio avanti al Tribunale) potrà dare seguito alla procedura di riassegnazione avanti ad uno degli enti accreditati dalla *Naming Authority*. Questa è la soluzione che meglio concilia le esigenze di giustizia con quelle di rapidità dell'azienda: *nel caso preso in esame, sintomo di mala fede, potrebbe essere, ad esempio, che il terzo che ha registrato il nome di dominio sia un ex agente!"*

7.2. La procedura di riassegnazione è una procedura di natura stragiudiziale diretta a verificare la legittimità ed il titolo dell'assegnazione di un nome di dominio in capo ad una persona fisica o giuridica.

La nascita della procedura di riassegnazione per i nomi di dominio ccTLD.it risale all'anno 2000 ed è strutturata in modo, pressoché analogo, a quella esistente per i nomi di dominio gTLD .com .net, .org, .biz, .info ecc., che sarà presa in esame nel paragrafo successivo.

La procedura dovrà essere promossa avanti ad una delle società autorizzate dalla Naming Authority (c.d. enti conduttori):

- Arbitronline S.r.l.;

- Studio Legale Bindi;
- Studio Legale Tonucci;
- Studio legale Turini;
- Luxor Servizi Multimediali Srl;
- MCR Ricerche Srl;
- C.R.D.D;
- Studio Legale Bertelle;
- Studio Legale M.F.S.D.

Iniziare una procedura di riassegnazione è molto semplice! L'interessato (cd. "Ricorrente") dovrà presentare presso uno degli predetti enti accreditati¹ il proprio reclamo (sia in forma cartacea che elettronica, in formato word) corredata di tutta la documentazione di cui si vuole avvalere per sostenere le proprie ragioni (inclusa copia del marchio che si vuole fare valere o di altro segno distintivo); il Ricorrente potrà fare domanda, solamente, che il nome di dominio contestato sia a lui **trasferito**: non potrà, pertanto, essere richiesta la mera cancellazione del nome di dominio, così come richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti².

Il modello del reclamo può essere scaricato direttamente dai siti dei singoli enti accreditati, siti all'interno dei quali è, altresì, possibile rinvenire tutte le informazioni sul numero di copie da inviare, sulle modalità di pagamento ecc..., nonché prendere visione delle regole supplementari dell'ente.

Nel reclamo, il Ricorrente dovrà dare prova delle seguenti condizioni:

- a) che il nome a dominio contestato è identico o tale da essere confuso con il marchio (ed in generale con il segno distintivo) su cui egli vanta diritti, e che
- b) l'attuale assegнатario (denominato "Resistente") non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e venga usato in mala fede.

Successivamente alla ricezione del reclamo, l'ente procederà alla sua verifica sotto il profilo formale e, poi, una volta conclusa con esito positivo tale fase, lo trasmetterà al titolare del nome di dominio ("Resistente"), che avrà la facoltà di depositare una propria replica entro il termine di 25 gg.

Decorso tale termine (indipendentemente dal fatto che il Resistente abbia o meno depositato la propria replica), l'ente nominerà un saggio (figura simile a quella di un arbitro) - all'interno di una propria lista di saggi - a cui demanderà la decisione della procedura.

Il Saggio, nel termine di 15 gg, deciderà: il Saggio disporrà il trasferimento del nome di dominio contestato solo ove il Ricorrente abbia dato prova delle condizioni di cui alla lettere sub a) e c); diversamente il nome di dominio rimarrà in capo all'attuale titolare.

¹ Le fonti della disciplina della procedura di riassegnazione sono: a) le Regole di Naming; b) la Procedura di riassegnazione dei nomi di dominio; c) le Regole supplementari predisposte dagli enti conduttori.

La procedura di riassegnazione, salvo imprevisti, avrà la durata di 60 gg ed un costo che si aggira attorno a euro 1000 che sarà, sempre, a carico del Ricorrente.

La decisione sarà, dunque, trasmessa alla Registration Authority per la sua esecuzione; detta autorità, tuttavia, prima di dare esecuzione alla decisione attenderà 15 gg, termine entro il quale il resistente potrà ricorrere avanti al Tribunale e bloccare l'esecuzione della decisione.

In tal caso, la Registration Authority darà poi esecuzione alla decisione che verrà emessa dal Tribunale, sia essa di trasferimento e/o di mera cancellazione del nome di dominio.

8. LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI DI DOMINIO gTLD .COM .NET, .ORG, .BIZ, .INFO

La procedura di riassegnazione per i nomi di dominio gTld .com, .net, .biz ecc, pressoché identica nella sua struttura e nelle condizioni da provare a quella descritta nel § 7, deve essere promossa avanti ad una delle società autorizzate da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che sono:

- Asian Domain Name Dispute Resolution Centre [ADNDRC];
- CPR Institute for Dispute Resolution [CPR]
- The National Arbitration Forum [NAF];
- World Intellectual Property Organisation [WIPO].

La Procedura di riassegnazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) UDRP (*Uniform Domain Name Dispute- Resolution Policy*);
- b) Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy;
- c) Regole supplementari predisposte dai singoli enti accreditati da ICANN.

La procedura di riassegnazione, tuttavia, presenta alcune particolarità rispetto alla procedura italiana, quali:

- a) il Ricorrente potrà fare domanda che il nome di dominio contestato sia a lui trasferito o venga solamente cancellato (U.D.R.P. Par. 4 lett. i);
- b) il Saggio disporrà il trasferimento e/o la cancellazione del nome di dominio contestato solo ove il Ricorrente abbia dato prova di tutte e tre predette condizioni indicate al § 7; diversamente il nome di dominio rimarrà in capo all'attuale titolare.
