



STUDIO LEGALE
GIACOPUZZI



LA TUTELA LEGALE DEL NOME A DOMINIO

PRINCIPI GENERALI E PROFILI APPLICATIVI

Avv. Luca Giacopuzzi – www.lucagiacopuzzi.it

Roma, 26 settembre 2007

Avv. Luca Giacopuzzi – www.lucagiacopuzzi.it

IL NOME A DOMINIO

Alla base della
new economy

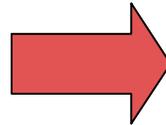
il nome a dominio



NON è una provocazione

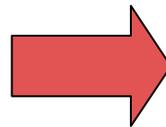
IL NOME A DOMINIO/2

• Che cosa sono



un indirizzo alfanumerico
che identifica
una risorsa della Rete

• A che cosa
servono



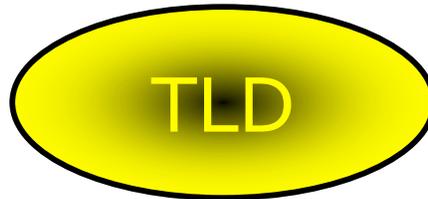
traducono in una parola
di senso compiuto il numero
IP, proprio di ogni host in Rete

STRUTTURA

<http://www.ferrari.it>



STRUTTURA/2



Tematici (gTLD): Indicano il contenuto di un sito

Geografici (ccTLD): Indicano che il sito è relativo alla realtà di un dato Paese

LA SCELTA DEL DOMINIO “AZIENDALE”



gTLD

ccTLD

Quale dominio?

SISTEMA DI ASSEGNAZIONE DEI “DOMAIN NAMES”

DUE PRINCIPI FONDAMENTALI:

- a) p. dell' **unicità** del nome a dominio → non possono esistere due indirizzi Internet identici (*www.xxx.it*)
- b) p. del **first come, first served** → rileva la mera priorità cronologica della richiesta

Ciò permette la nascita e la diffusione del **domain grabbing**

WHOIS

- da chi
- quando



<http://www.nic.it/cgi-bin/Whois/whois.cgi>

WHOIS/2

Inirizzo  http://www.nic.it/RA/database/via/whois.html



[news](#) [cerca nel sito](#) [solo testo](#) [mappa del sito](#) [home](#) 

Registration Authority Italiana

- Stato delle registrazioni**
- Contattare la RA**
- Informazioni generali**
 - organizzazione
 - domain name system
 - liste di distribuzione
 - link
- Contratti provider/maintainer**
 - attivazione di contratto
 - cessione di contratto
 - tariffe e fatturazione
 - oggetto mntner
 - nic-handle
 - password

DATABASE

Via WHOIS

Database Whois della RA

WHOIS/3

Ingrizzo  http://www.nic.it/cgi-bin/whois.pl

Whois output for: martinacolombari.it

```
domain:      martinacolombari.it
x400-domain: c=it; admd=0; prmd=martinacolombari;
org:         Martina Colombari
descr:       Via Parma
descr:       47838 Riccione (Rn)
admin-c:     MC1533-ITNIC
tech-c:      MC1533-ITNIC
postmaster:  MC1533-ITNIC
zone-c:      RD285-ITNIC
nserver:     81.72.178.38 ns4.people.it
nserver:     195.110.146.218 dns2.people.it
mnt-by:      PEOPLE-MNT
created:     20000201
changed:     hostmaster@people.it 20020801
changed:     hostmaster@nic.it 20030123
source:      IT-NIC
```

```
person:      Martina Colombari
address:     Martina Colombari
address:     Via Parma
address:     47838 Riccione (Rn)
address:     IT
phone:       +39 054 1646039
e-mail:      info@cybermarket.it
nic-hdl:     MC1533-ITNIC
changed:     support@registrar.it 20031107
```

CONFLITTO SU DN

Dobbiamo anzitutto *qualificare*
il nome a dominio

che cos'è?

CONFLITTO SU DN/2

Punto di vista tecnico: indirizzo alfanumerico che identifica un sito web (*rectius*: una risorsa della rete) e ne permette l'accesso

<ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1035.txt>

Punto di vista giuridico: ?

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DOMINIO

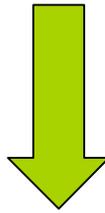
TRAVAGLIO GIURISPRUDENZIALE

CAUSE:

- Assenza di un'esaustiva regolamentazione normativa: **novità** della materia?
- Pronunce solo di **merito**: la Suprema Corte non ha potuto esercitare la "funzione nomofilattica" ex art. 65 Ord. Giud.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DOMINIO/2

Necessità di trovare una risposta



Stabilire la **natura** = decidere il tipo di **tutela**

NATURA GIURIDICA DEL NOME A DOMINIO

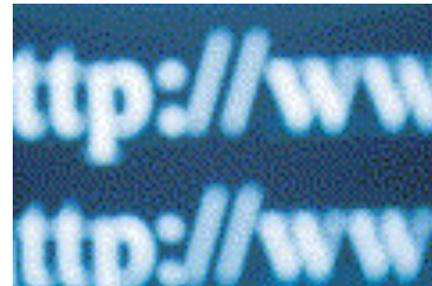
Due opzioni:

SEGNO DISTINTIVO



MERO INDIRIZZO

TELEMATICO



GIURISPRUDENZA ITALIANA

Per la sua capacità di identificare l'utente del sito web ed i servizi da esso offerti al pubblico

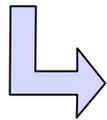
**il nome a dominio è
vero e proprio**

SEGNO DISTINTIVO

(Tribunale Napoli, 24.03.99, “caso Playboy”)

GIURISPRUDENZA ITALIANA/2

Assenza disciplina legale tipica



Applicazione della normativa sui segni distintivi

Ma quale segno distintivo?

GIURISPRUDENZA ITALIANA/3

1. MARCHIO

- Tribunale di Roma, 02.08.97, caso “Porta Portese”
- Tribunale di Verona, 25.05.99, caso “Technovideo”
- Tribunale di Reggio Emilia, 30.05.00, caso “Miss Italia”

2. INSEGNA

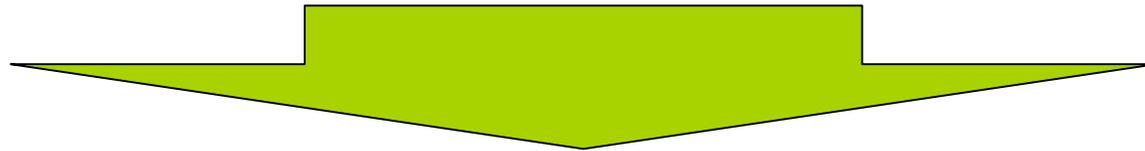
- Tribunale di Milano, 10.06.97, caso “Amadeus”
- Tribunale di Modena, 01.08.00, caso “Modena on line”
- Tribunale di Ivrea, 19.07.00, caso “Italia Online”

3. TESTATA GIORNALISTICA

- Tribunale di Viterbo, 24.01.00, caso “Touring Club”

GIURISPRUDENZA ITALIANA/4

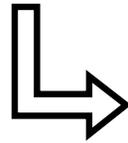
Domain Name = Spen~~di~~ta
commerciale
del segno



Estate 2000 : pronunce “fiorentine”

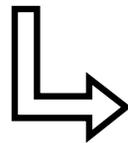
GIURISPRUDENZA TOSCANA

- Tribunale di Firenze, 29.06.00, caso “Sabena”
 - Domain name = mero indirizzo



Non può porsi un problema di violazione del marchio d’impresa

- Tribunale di Firenze (Sez. Dist. Empoli), 13.11.00, caso “Blaupunkt”
 - Assenza di un carattere distintivo del DN



Esso va valutato unicamente sulla base delle Regole di Naming

GIURISPRUDENZA TOSCANA/2



L'interpretazione tecnocratica fiorentina
non convince

GIURISPRUDENZA TOSCANA/3

Orientamento giurisprudenziale che **non** trova credito nella **dottrina**

Internet: non solo “*sistema di interconnessione*” di PC, ma
“*mercato virtuale*”

Dominio: elemento distintivo atipico dell’imprenditore

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Appartenenza del DN alla categoria dei segni distintivi
 (“inversione di rotta” da Firenze)

- Tribunale di Firenze, 21-28.05.01
- Tribunale di Siracusa (Sez. Dist. Lentini), 23.03.01

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE/2

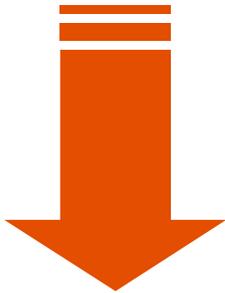
Nome a dominio:

SEGNO DISTINTIVO ATIPICO
dell'imprenditore che opera nella rete

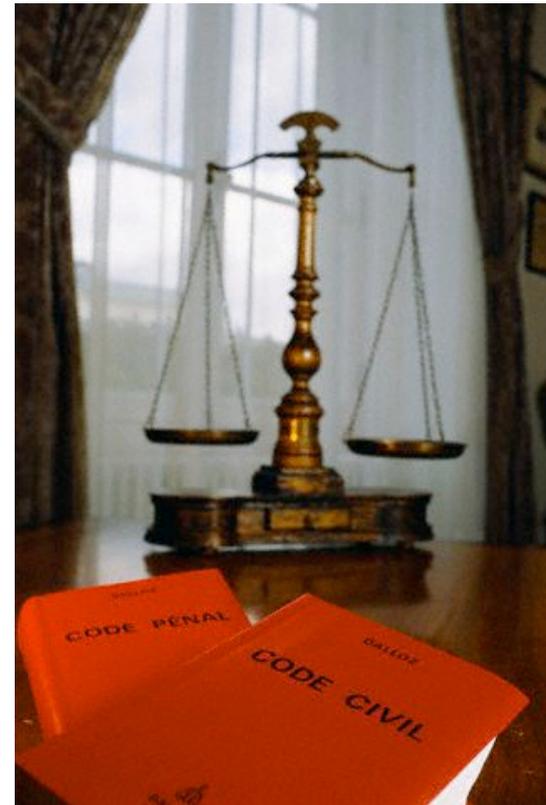
(Tribunale di Cagliari, 25.12.00, caso “Andala”,
Tribunale di Napoli, 26.02.02, caso “Playboy”)

L'INNOVAZIONE NORMATIVA

Il CODICE della PROPRIETA' INDUSTRIALE



Espresso
riconoscimento
al nome a dominio
AZIENDALE



DECISIONI: QUADRO D'INSIEME

Giurisprudenza "ondivaga"

Ogni Tribunale ha seguito
un ragionamento logico individuale

GIUDIZI DISCORDANTI

DECISIONI: QUADRO D'INSIEME/2

E' essenzialmente un problema di “punti di vista”, ma certo molto grave per chi deve ricorrere o difendersi.

Esistono alternative?

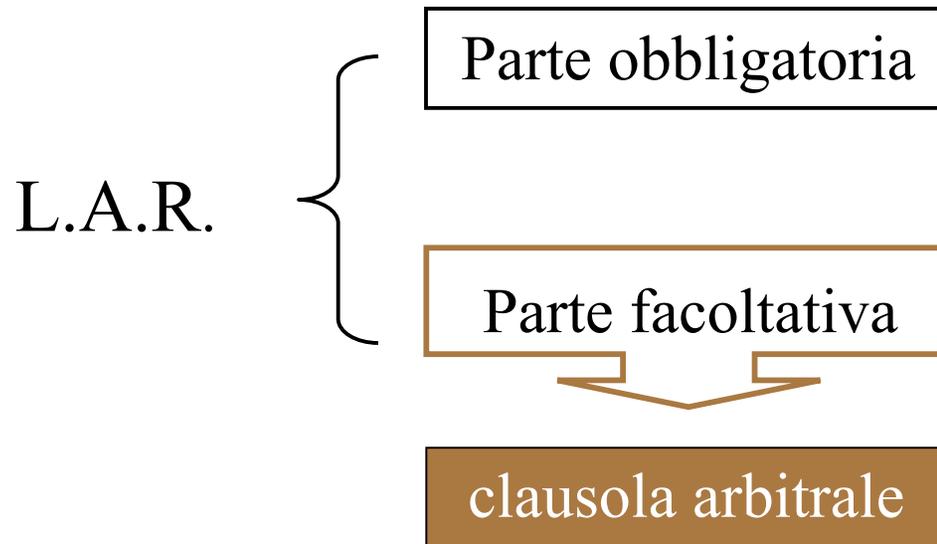
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE
DELLE DISPUTE

```
graph TD; A[RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE DISPUTE] --- B[GIUDIZIO ARBITRALE]; A --- C[PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE]
```

GIUDIZIO
ARBITRALE

PROCEDURA DI
RIASSEGNAZIONE

GIUDIZIO ARBITRALE



Se accettata, comporta la devoluzione delle eventuali controversie ad un **collegio di arbitri**: il Comitato arbitrale costituito in seno al Registro

GIUDIZIO ARBITRALE/2

Arbitrato “IRRITUALE”



gli arbitri decidono secondo equità

Procedura:

Art. 2.4 “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD it

GUIDA PRATICA

•Chi sono i 16 arbitri?

Elenco on line:

<http://www.nic.it/domini/contestazioni/arbitri.html>

- Dott.ssa Alessia Ambrosini
- Dr. Luca Barbero
- Dr. Fabrizio Bedarida
- Signor Raimondo Bruschi
- Avv. Cristina De Marzi
- Prof. Avv. Enzo Fogliani
- Avv. Luca Giacopuzzi
- Avv. Francesco Mattioli
- Prof. Avv. Patrizio Menchetti
- Avv. Eugenio Prosperetti
- Avv. Pieremilio Sammarco
- Avv. Luca Sandri
- Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi
- Dr. Rag. Paolo Specca
- Dr. Paolo Zangheri
- Avv. Franco Zumerle

Le Decisioni

- 15-Jan-2001: dominio oreal.it
La procedura arbitrale è stata interrotta in seguito a rinuncia della registrazione da parte dell'assegnatario originale, Este Sas, a favore di L'Oreal S.A.
- 15-Jan-2001: dominio lancome.it
La procedura arbitrale è stata interrotta in seguito a rinuncia della registrazione da parte dell'assegnatario originale, Riccardo Giachi e C., a favore di L'Oreal S.A e Lancome Parfumes et Beaute e Cie.
- 24-Apr-2001: dominio cybersearch.it
La procedura arbitrale è terminata il giorno 03.08.2001 con la emissione della relativa [Decisione Arbitrale](#).

VANTAGGI

1. *Competenza* arbitro

2. *Celerità* procedura

SVANTAGGI

1. E'arbitrato *irrituale!*

Ma nel caso di specie:

- le decisioni sono immediatamente esecutive nei confronti del Registro
- gli arbitri possono emettere misure cautelari

2. *Costi elevati*



PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Metodo di composizione stragiudiziale delle controversie
relative ai domini ccTLD “.it”

Principi generali:

Art. 3 “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD it

Procedura:

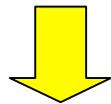
Art. 4 “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD it

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE/2

PROCEDURA

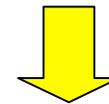
```
graph TD; A[PROCEDURA] --- B[OGGETTO LIMITATO]; A --- C[PROVVEDIMENTO SPECIFICO]; B --> D[Verifica del titolo all'uso/disponibilità DN e indagine sulla malafede del registrante]; C --> E[Solo la riassegnazione del dominio];
```

**OGGETTO
LIMITATO**



Verifica del **titolo**
all'uso/disponibilità DN
e indagine sulla **malafede**
del registrante

**PROVVEDIMENTO
SPECIFICO**



Solo la
riassegnazione
del dominio

PSRD

Sono, ad oggi, **tre**.

Una **decina** erano gli Enti Conduttori; tra essi, tuttavia, erano molti coloro che non ricevettero alcun incarico.

<http://www.nic.it/domini/contestazioni/entiConduttori.html>

ArbitrOnline

Tutela il tuo dominio

<http://www.arbitronline.it>

PSRD/2

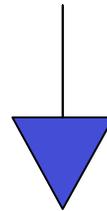
119	staedtler.it	14/10/2002	Avv. Giacomuzzi	Trasferito
120	swimpool.it	30/12/2002	Dr. Raeli	Trasferito
121	kaspersky.it avp.it	26/02/2003	Avv. Garotti	Trasferito
122	gazzettadelpopolo.it	26/02/2003	Judith Paine	Trasferito
123	viasat.it	11/03/2003	Avv. Sandri	Richiesta respinta
124	ums.it	09/05/2003	Avv. Carabelli	Richiesta respinta
125	automobili.it	09/05/2003	Avv. Ferrara	Trasferito
126	oltremare.it	06/06/2003	Avv. Garotti	Trasferito
127	blugas.it	02/09/2003	Avv. Sandri	Richiesta respinta
128	orfei.it	16/09/2003	Avv. Sandri	Disputa estinta
129	giardinia.it	24/10/2003	Avv. Luca Giacomuzzi	Trasferito
130	119.it	09/02/2004	Avv. Licia Garotti	Trasferito
131	cineforum.it	10/03/2004	Judith Paine	Disputa estinta
132	merck.it	06/04/2004	Judith Paine	Estinto per atto di citazione
133	vetrotecnica.it	11/05/2004	Zumerle	Trasferito
134	odorizzi.it	28/04/2004	Avv. Luca Sandri	Trasferito
135	quivenditori.it	17/05/2004	Avv. Nicola Novaro	Trasferito
136	orieme.it	02/07/2004	Avv. Luca Giacomuzzi	Trasferito
137	konecranes.it	24/11/2004	Avv. Nicola Novaro	Trasferito
138	experience.it	14/12/2004	Judith Paine	Trasferito
139	faacgroup.it	16/02/2005	Avv. Luca Sandri	Trasferito
140	discoverychannel.it	04/04/2005		Disputa estinta
141	amicocamper.it	04/04/2005	Judith Paine	Trasferito
142	discoverychannel.it	16/05/2005	Avv. Licia Garotti	Trasferito
143	2mano.it	04/08/2005	Avv. Silvia Ciacci	Trasferito
144	sony-bmg.it	11/10/2005	Avv. Licia Garotti	Trasferito
145	sonybmgi.it	11/10/2005	Avv. Licia Garotti	Trasferito
146	expansion.it	29/11/2005	Judith Paine	Richiesta respinta
147	ansa.it	24/01/2006	Avv. Luca Sandri	Trasferito
148	activision.it	02/02/2006	Avv. Licia Garotti	Trasferito
149	creditoemiliano.it	07/02/2006	Avv. Luca Giacomuzzi	Trasferito

ArbitrOnline
Tutela il tuo dominio

Alcune decisioni

PRESUPPOSTI

IL DOMINIO DEVE ESSERE STATO OGGETTO
DI UNA *PROCEDURA DI OPPOSIZIONE*
NEI CONFRONTI DEL REGISTRO



Il dominio viene posto in stato di
challenged

PRESUPPOSTI/2

Whois output for: antago.it

```
domain:      antago.it
x400-domain: c=it; admd=0; prmd=antago;
org:         Multimedia Italia s.r.l.
descr:       Servizi Internet
admin-c:     RD1261-ITNIC
tech-c:      SB2968-ITNIC
postmaster:  SB2968-ITNIC
zone-c:      SB2968-ITNIC
nserver:     217.58.123.11 ns1.antago.it
nserver:     193.205.245.8 dns2.nic.it
remarks:     Valore contestato / challenged value (24-01-2002)
mnt-by:      MULTIMEDIAITALIA-MNT
created:     20001222
changed:     hostmaster@nic.it 20010716
source:      IT-NIC

person:      Rosalia Danzino
address:     Giordano Bruno, 106
address:     98121 Messina
phone:       +39 90 6510778
fax-no:      +39 90 2920854
e-mail:      rdanzino@multimediaitalia.it
nic-hdl:     RD1261-ITNIC
changed:     cgiadmin@cgi.interbusiness.it 19990330
source:      IT-NIC
```

PRESUPPOSTI/3

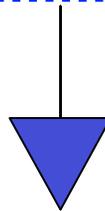
Opposizione

seri limiti alla circolazione del dominio

Il DN subisce le conseguenze cui nel diritto romano era soggetta la *res litigiosa*

PRESUPPOSTI/4

LE CONDIZIONI DELL'ART. 3.6 Regolamento Dispute



•Il DN è **identico o tale da indurre confusione** con un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o col proprio nome e cognome

•Il resistente non ha alcun **diritto o titolo** in relazione al nome a dominio contestato

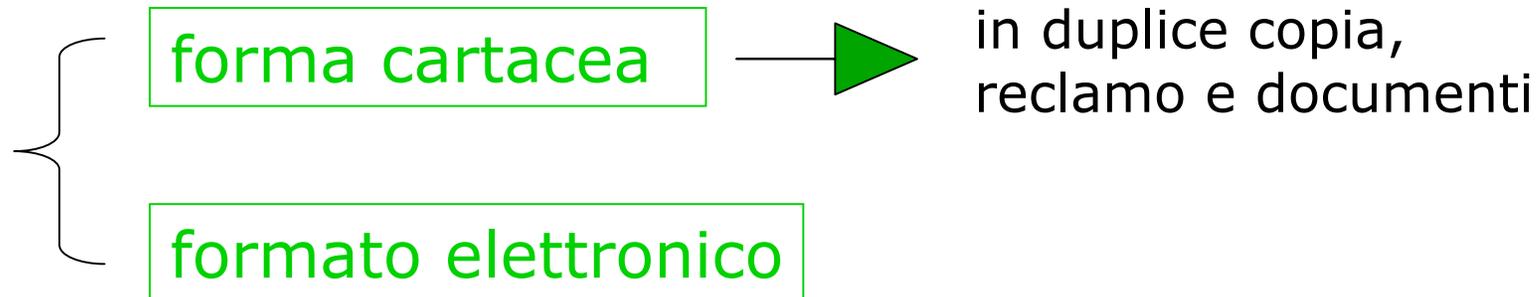
•Il dominio è stato registrato e viene usato in **malafede**

REGOLE

MODALITA' OPERATIVE:

- Procedura di riassegnazione: pr. generali (art.3)
- Procedura tecnica di riassegnazione (art.4)
- Regolamenti interni PSRD

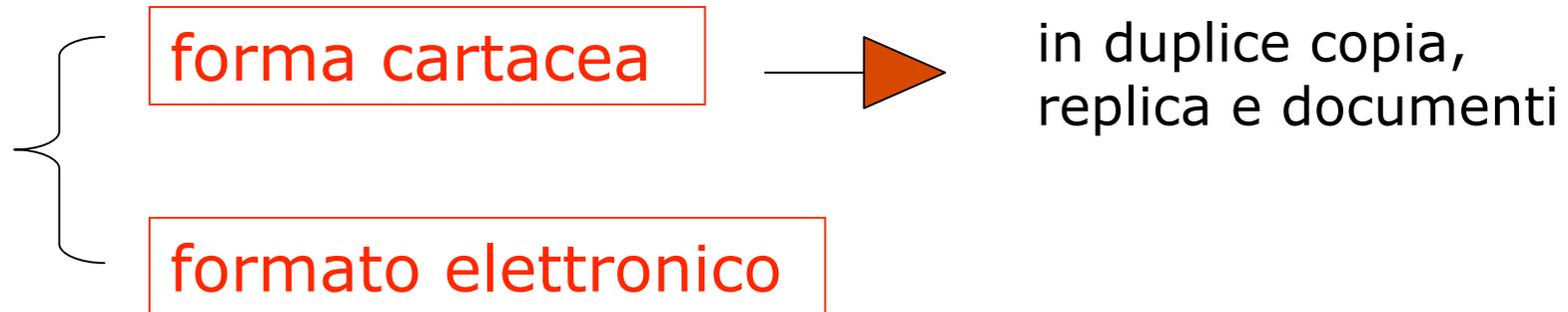
RECLAMO



Devono essere provati i **presupposti sostanziali** della procedura la cui prova incombe al ricorrente – lett. a) e c) art. 6.6. R.D. -

Le SPESE non seguono la soccombenza

REPLICA



Il resistente ha **25 giorni** per inviare uno scritto difensivo

MERA FACOLTA' e non obbligo

COLLEGIO

1. Forma **monocratica**
2. Forma **collegiale**

Formato dal PSRD, si ritiene **costituito**
con l' **accettazione** dell'incarico

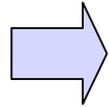
DECISIONE

Procedimento improntato alla celerità

la decisione è
di norma resa in appena 15 giorni!!!

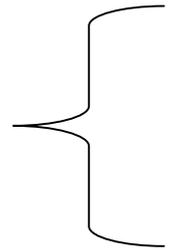
DECISIONE/2

P.D.R.



solo trasferimento

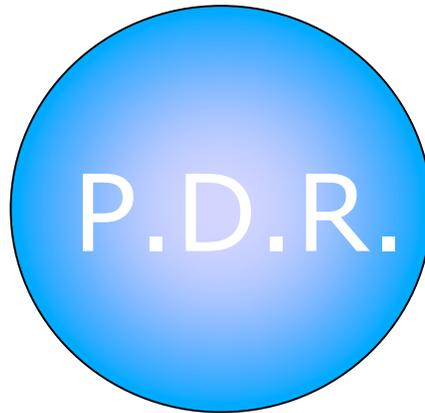
M.A.P.



transfer

cancellation
(nokiagirls.com)

NATURA PDR



ALTERNATIVA DIFFERENTE, in tutto e per tutto,
rispetto alla COMPOSIZIONE GIUDIZIALE delle liti

PRO & CONTRO

PDR = panacea di tutti i mali?

Lati negativi

Punti di forza

VANTAGGI

- **Competenza** del saggio

- **Costi** contenuti 

- **Celerità** procedura,
abissale se paragonata ai tempi
della giustizia ordinaria

CONTESA SU ccTLD “.it”

LITE

COMPOSIZIONE
GIUDIZIALE

STRUMENTI DI
RISOLUZIONE
ALTERNATIVI

- giudizio arbitrale
- procedura di riassegnazione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



STUDIO LEGALE
GIACOPUZZI

www.lucagiacopuzzi.it

VERONA - BOLZANO* - BRESCIA**

posta@lucagiacopuzzi.it

*novembre 2007

**primavera 2008

Avv. Luca Giacopuzzi – www.lucagiacopuzzi.it