

Marchio e Nome di Dominio: alternativi o complementari?

CAMERA DI COMMERCIO
CHIETI

24 novembre 2014



Peter McAleese
Akran Intellectual Property Srl
Roma

Serve un nome di dominio e sito Internet?



Sì, ma perché?

Sito internet / Nome di dominio

- <http://www.centrodabruzzo.com>
- <http://www.haibinpescara.it>
- <http://www.dececco.it/IT/>

Marchio



o comunque una “presenza online”

- http://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187770-d4236233-r166022988-Il_Nonno_Pescatore-Pescara_Province_of_Pescara_Abruzzo.html
- <https://plus.google.com/103467312563177096166/about?gl=it&hl=it>



Che cos'è un nome di dominio?

*Se pensiamo a Internet come una grande città, i domini sono gli indirizzi di case, negozi e uffici. I nomi a dominio non sono altro che **sequenze di lettere e/o numeri**, combinate dagli utenti secondo fantasia, ma in modo che possano essere facilmente memorizzate.*

*Anch'essi, come gli indirizzi veri e propri, **sono unici e non possono essere duplicati**: a una sequenza di numeri **corrisponderà sempre e comunque un solo nome a dominio**, e viceversa.*

(Fonte: <http://www.nic.it/faq/cosa-e-un-nome-a-dominio>)



Il valore di un nome di dominio

#	Nome di dominio	Prezzo	Acquirente / Titolare	Data
1	sex.com	\$13,000,000	Clover Holdings Limited	Novembre 2010
2	hotels.com	\$11,000,000	Hotels.com GP LLC	Settembre 2001
3	fund.com	\$9,999,950	Gentile, Philip	Marzo 2008
4	porn.com	\$9,500,000	Moniker Privacy Services	Maggio 2007
5	fb.com	\$8,500,000	Facebook, Inc.	Settembre 2010
6	diamond.com	\$7,500,000	ATTN DIAMOND.COM	Maggio 2006
7	beer.com	\$7,000,000	Thought Convergence, LLC	Gennaio 2004
8	casino.com	\$5,500,000	Mansion Limited of Gibraltar	Novembre 2003
9	slots.com	\$5,500,000	Bodog Media	Giugno 2010
10	toys.com	\$5,100,000	DNS MASTER	Marzo 2009
17	wine.com	\$3,300,000	Tomaszewski, William	Settembre 2003
19	whisky.com	\$3,100,000	Theresia Luening	Gennaio 2014
23	wines.com	\$2,900,000	Wilferd, Jacklyn	Luglio 2004
25	pizza.com	\$2,605,000	National A-1 Advertising	Aprile 2008



Definizioni

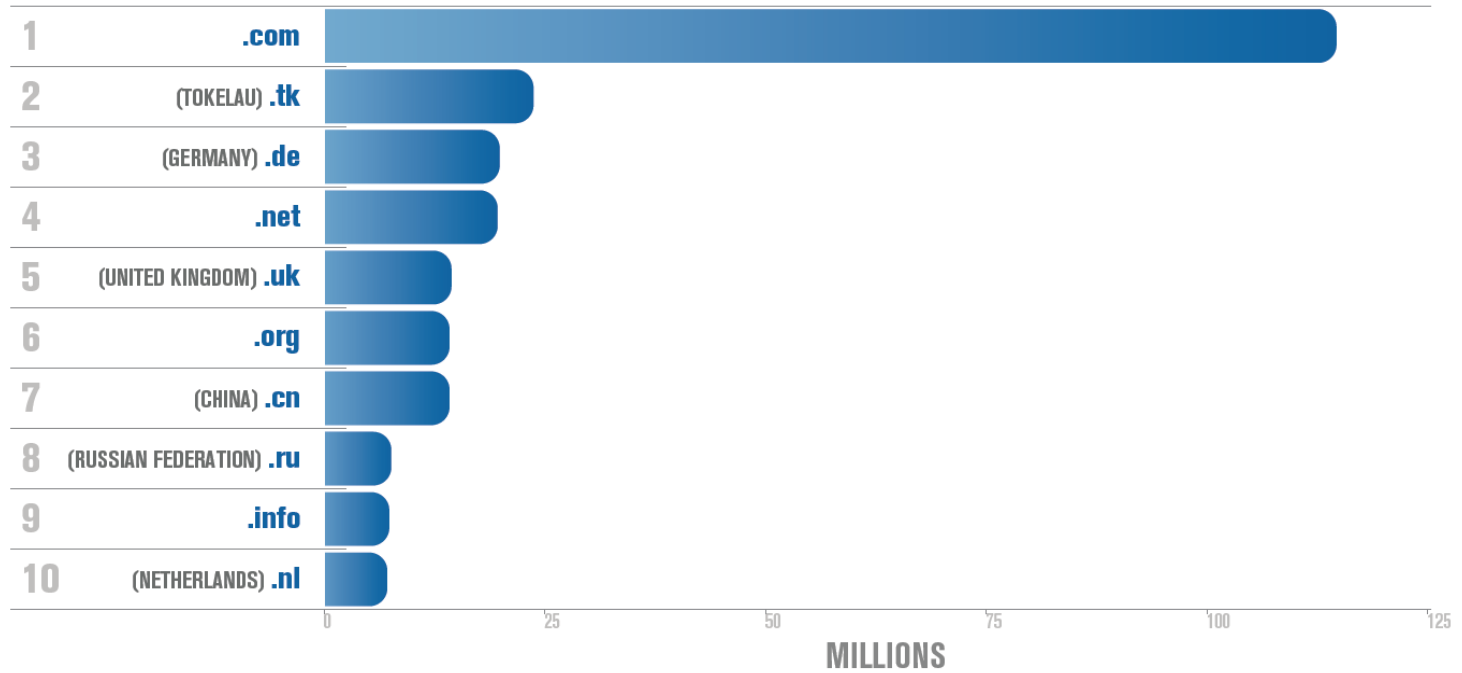
- **NOME A DOMINIO** – un nome facile da ricordare associato a un indirizzo IP fisico su Internet. Il nome univoco posto dopo il simbolo @ negli indirizzi email o dopo www. negli indirizzi web. Ad esempio, il nome di dominio esempio.com si può tradurre nell'indirizzo fisico 198.102.434.8. L'utilizzo di un nome di dominio per identificare una posizione su Internet in luogo dell'indirizzo IP numerico facilita la memorizzazione e la digitazione degli indirizzi web.
- **TLD** - Il dominio di primo livello, in inglese *top-level domain* abbreviato in TLD, è l'ultima parte del nome di dominio internet; è in altre parole la sigla alfanumerica che segue il 'punto' più a destra del nome di dominio;
 - **gTLD** - Un dominio di primo livello generico è usato, almeno in teoria, da una classe particolare di aziende o organizzazioni. Sono formati da tre o più lettere; (ad esempio www.ilsole24ore.com)
 - **ccTLD** - I domini di primo livello nazionali (in inglese *Country Code Top Level Domain*) sono riservati agli Stati o territori dipendenti e sono formati da due lettere. (ad esempio www.ilcentro.it)
 - **nuovi gTLD** – “la rivoluzione” dei nuovi nomi a dominio: termini generici o nomi propri - come per esempio .barcelona, .london, .amsterdam.
- **TOKELAU** - un territorio della Nuova Zelanda costituito da tre atolli corallini tropicali situati nell'Oceano Pacifico del Sud a circa 480 km a nord delle isole Samoa!!!



I TLD più diffusi

LARGEST TLDs BY ZONE SIZE

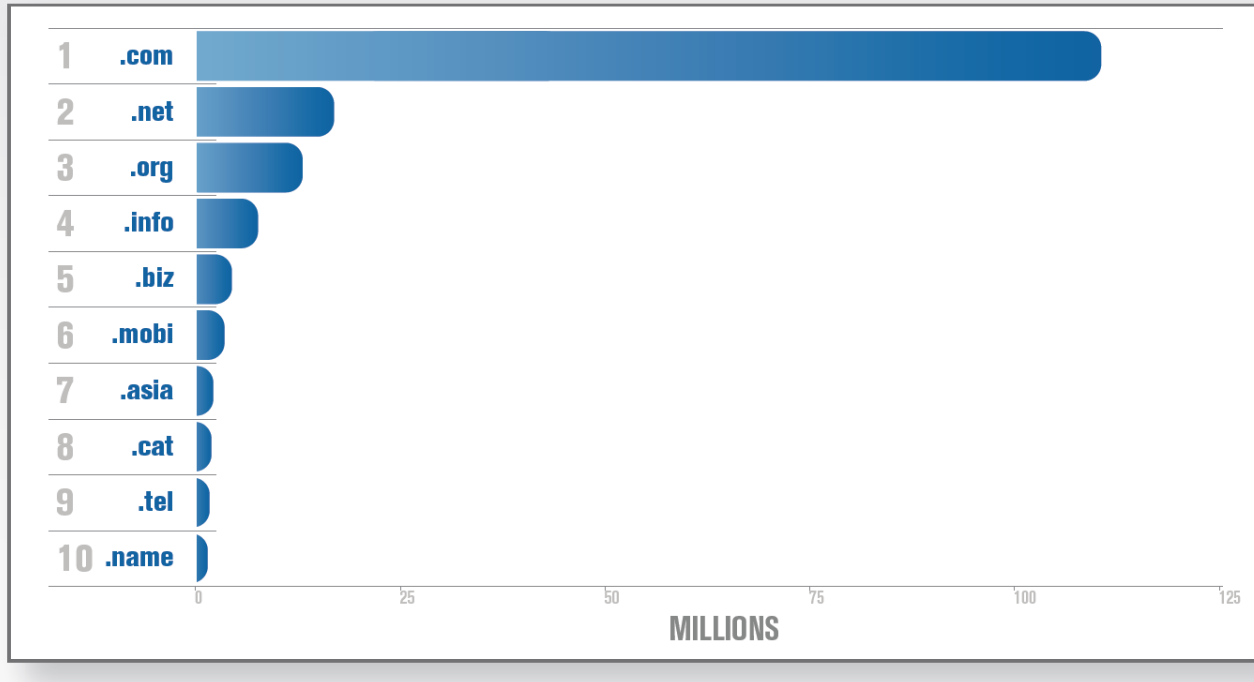
Source: Zooknic, Q1 2014; Verisign, Q1 2014; Centralized Zone Data Service, Q1 2014



I gTLD più diffusi

Largest gTLDs by Zone Size, in Millions

Source: Centralized Zone Data Service, Q1 2014

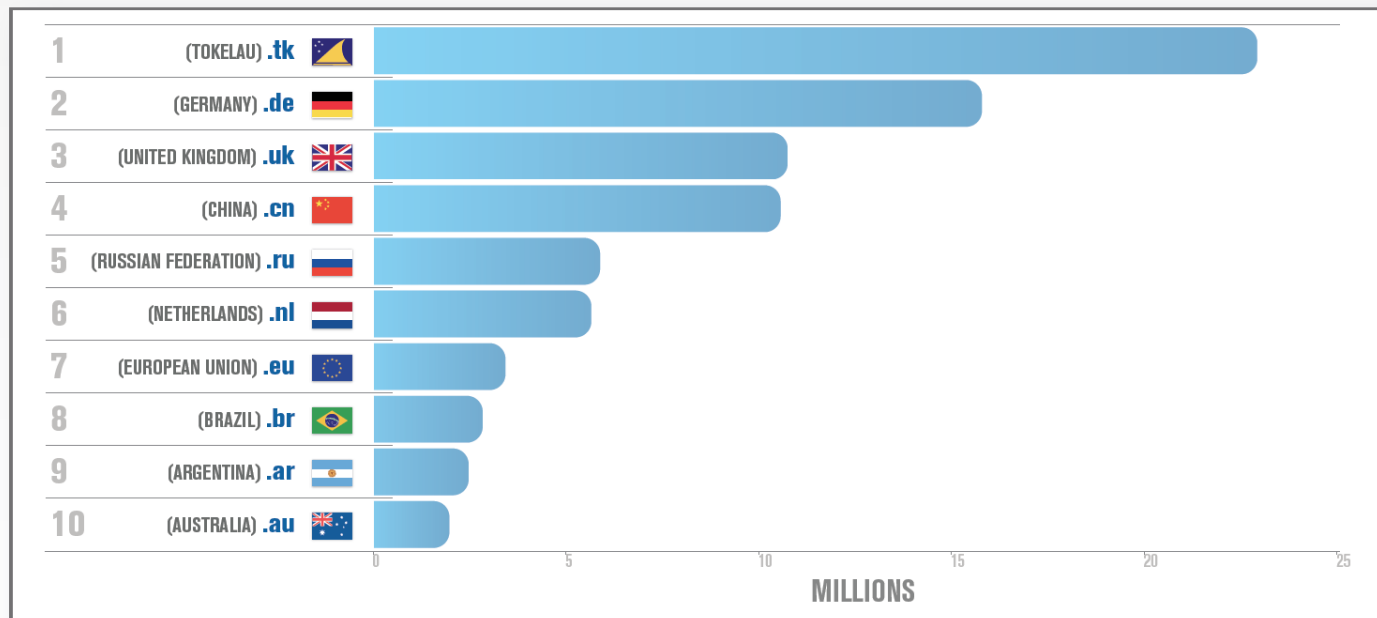


I ccTLD più diffusi

Largest ccTLDs by Zone Size, in Millions

Source: Zooknic, Q1 2014

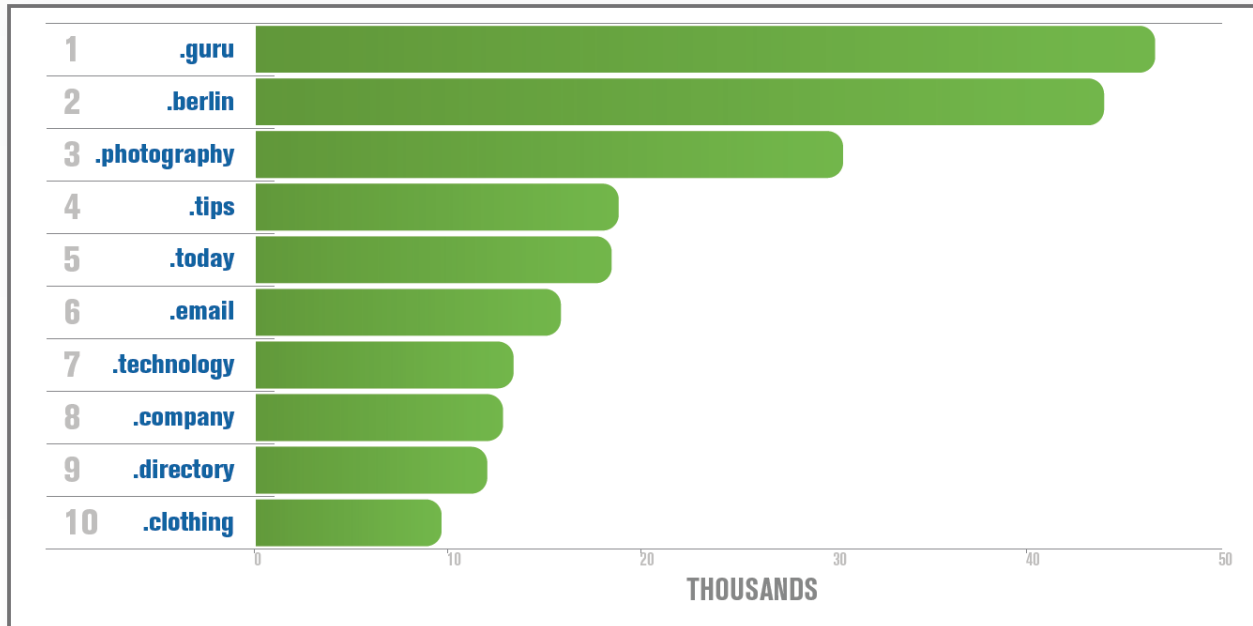
For further information on the Domain Name Industry Brief methodology, please refer to the last page of the report.



I nuovi gTLD più diffusi

Largest NEW gTLDs by Zone Size, in Thousands

Source: Centralized Zone Data Service, Q1 2014



TORNANDO AL TEMA...

MARCHIO TM e
NOME DI DOMINIO (www):

SONO

ALTERNATIVI o COMPLEMENTARI?



Marchi e Nomi di dominio – le differenze

Marchio	Nome di dominio
Rinnovo decennale	Rinnovo annuale (con possibilità di rinnovare per periodi più lunghi)
Requisito della capacità distintiva “Cagiòlo”, “Aster” / “Almond ’22”	generico / descrittivo / comune www.vino.it / www.birra.it
Riscontro “posticipato”: esame, pubblicazione e opposizione	Riscontro immediato disponibilità (whois): no esame, no pubblicazione
Concessione in 10-12 mesi	Concessione immediata
Rivendicazione immediata di prodotti e servizi	Nessuna rivendicazione di prodotti e servizi
Unico nella sua classe merceologica (in teoria)	Unico nella sua estensione
Italia Euro 150,00 circa (minimo)	Italia (.IT) Euro 35,00
Unione Europea Euro 900,00 (minimo)	Unione Europea (.EU) Euro 35,00



Marchi e Nomi di dominio – in comune

Marchio	Nome di dominio
Segno distintivo (art. 1 CPI)	Segno distintivo (art. 1 CPI)
Tutela (art. 22 CPI)	Tutela (articolo 12 CPI)
Deposito online (UAMI) / in via telematica (Italia)	Registrazione online



La tutela (1)

il potere invalidante del marchio

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprietà industriale)

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 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.



La tutela (2)

il potere invalidante del nome di dominio

Art. 12. Novità

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;



La procedura di ri-assegnazione

- .IT

Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD) - accreditati dal Registro per la conduzione delle procedure di riassegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it".

(C.R.D.D. - Centro Risoluzione Dispute Domini, MFSD srl, Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Tonucci & Partners ADR Company).

- .COM

Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI.

- .EU

Corte arbitrale della Repubblica Ceca (Corte arbitrale legata alla Camera di Commercio della Repubblica Ceca)



I requisiti per ottenere la ri-assegnazione di un nome di dominio

- a) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione con un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o col proprio nome e cognome;
- b) il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
- c) il dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni a) e c) di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.



Alcune Decisioni

AS ROMA SpA v Vertical Axis Inc (OMPI) 2011
(www.asroma.com)

Lego Juris A/S v Ronny Schmidt (crdd) 2012
(www.legotecnic.it)

De Agostini Editore Spa v Deagostini Operazioni Immobiliari di
Deagostini Francesco & C. Sas (OMPI) 2013
(www.gruppodeagostini.com)

Liu.Jo S.p.a. / Martina Hamsikova (EU) 2013
(www.liujooutlet.eu)



La tutela Cautelare dei nomi di dominio

Art. 133.

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.

Recentemente: www.avast.it

(Tribunale di Roma, 2014)



Attenzione!

Da: Bobby Liu <bobby.liu@yiguannetwork.com>

Data: martedì 18 novembre 2014 08:36

A: Peter McAleese <info@akran.it>

Oggetto: akran domain and keyword in CN

(Please forward this to your CEO, because this is urgent. Thanks)

We are a Network Service Company which is the domain name registration center in Shanghai, China. On Nov 17, 2014, we received an application from Huabao Holdings Ltd requested "akran" as their internet keyword and China (CN) domain names. But after checking it, we find this name conflict with your company name or trademark. In order to deal with this matter better, it's necessary to send email to you and confirm whether this company is your distributor or business partner in China?

Kind regards

Bobby Liu

General Manager

Yi Guan (Headquarters)

3002, Nanhai Building, No. 854 Nandan Road,
Xuhui District, Shanghai 200030, China

Tel: +86 21 6191 8696

Mobile: +86 138 1642 8671

Fax: +86 21 6191 8697

Web: www.yiguannetwork.com



Grazie per la vostra attenzione

p.mcaleese@akran.it



<https://twitter.com/akranip>



[akran-intellectual-property](https://www.linkedin.com/company/akran-intellectual-property)

www.akran.it



AKRAN
INTELLECTUAL PROPERTY



AKRAN
INTELLECTUAL PROPERTY
STUDIO LEGALE ASSOCIATO