

Newsletter Febbraio 2020

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

Da “**tupperware.monster**” a “**trumphotels.org**”:
se e come intervenire contro domini identici al proprio marchio di impresa.

La URS – strumento utile o arma spuntata?



Tra gli strumenti a disposizione dei titolari di marchio contro la registrazione abusiva di nomi a dominio c'è sicuramente anche la URS (*Uniform Rapid Suspension System*). Come dice la denominazione stessa si tratta di una procedura rapida finalizzata ad ottenere la sospensione del dominio e quindi l'oscuramento del sito che si ritiene in contraffazione del proprio marchio registrato. La durata della procedura è di massimo 21 giorni: un tempo ragionevole per chi teme che la permanenza in rete di un sito identico al proprio possa creare danno alla propria impresa. Si consideri infatti che le altre procedure alternative di risoluzione delle controversie in tema di nomi a dominio (le “classiche” UDRP - *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) prevedono tempi medi di circa 60/90 giorni, tempi per altro già più ristretti rispetto ad alcuni procedimenti giudiziari. Le URS risultano quindi molto rapide. Inoltre, le URS hanno generalmente costi fissi non particolarmente elevati (e più contenuti rispetto alle UDRP): le tariffe degli Arbitri chiamati a decidere sono dell'ordine dei 400,00 EURO. Come la UDRP, anche la URS viene assegnata per la Decisione ad Arbitri internazionali specializzati nel settore e la policy base da applicare è sostanzialmente la medesima per ogni caso, al di là del tipo di estensione o della nazionalità delle parti.

Un esempio recente di URS riguarda il dominio **tupperware.monster** registrato da parte di una

Società “schermo” (*Privacy Guardian*). La titolare del marchio “TUPPERWARE”, ovvero la Dart Industries Inc (Orlando – USA), ha depositato il reclamo in data 27 gennaio contro la registrazione di detto dominio; il procedimento è iniziato il giorno dopo (28 gennaio) e si è concluso in data 11 febbraio con l'oscuramento del sito. Ad oggi il sito risulta sospeso con la dicitura “This site is suspended”.

Identico percorso con stessa tempistica (circa 15 giorni) per la soluzione del caso **novartis.app** o per il dominio **lvmh.digital**: entrambi registrati da terzi ed entrambi oscurati in tempi molto rapidi a seguito dell'intervento tramite URS da parte delle Società titolari dei relativi marchi.

Essendo più rapida e meno costosa, ma ugualmente efficace, la URS dovrebbe quindi aver avuto un grande successo e aver superato in termini di utilizzo le UDRP. Tuttavia, questo sorpasso non è avvenuto e anzi sembra che la URS non sia ancora riuscita a decollare. Vediamo quindi (in estrema sintesi) le caratteristiche, positive e negative, di questo strumento.

I requisiti che si viene chiamati a dimostrare in caso di attivazione di una procedura di questo tipo sono molto simili agli elementi base della UDRP, ovvero

- (i) il nome a dominio oggetto di contestazione deve essere identico o simile a un marchio registrato o alla ragione sociale del ricorrente;
- (ii) l'attuale titolare non deve avere un legittimo interesse alla registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione;
- (iii) il nome a dominio oggetto di contestazione è stato registrato e viene usato in mala fede.

Nella URS, il nome a dominio, e qui iniziano le prime differenze rispetto alla UDRP, deve essere identico o confondibile con un marchio verbale registrato, per attivare la procedura non basta quindi avere una domanda di registrazione o un uso diffuso sul marchio: viene richiesta la registrazione del marchio (con esibizione probatoria del Certificato di Registrazione). Nella UDRP, invece, una domanda di registrazione o un uso intenso sul marchio può essere sufficiente.

L'onere della prova, inoltre, risulta essere maggiore nella URS rispetto alla UDRP: la prima infatti

richiede che i tre requisiti di cui sopra vengano provati in modo chiaro, univoco ed immediatamente persuasivo. Questo al fine di rendere la procedura snella e veloce. Nelle intenzioni di chi ha redatto le regole della URS, chi dovrà decidere non dovrà trovarsi nella condizione di dover effettuare l'analisi di tanti documenti o studiare lunghe argomentazioni delle parti: le prove depositate non dovranno quindi lasciare alcun dubbio ed il reclamo del titolare del marchio dovrà contenere al massimo 500 parole. Questo talvolta potrebbe essere un vantaggio, altre volte invece uno svantaggio: la possibilità di argomentare in maniera più approfondita e diffusa può essere utile al titolare di marchio quando si è di fronte a casi dubbi o complessi. Nelle UDRP lo spazio per argomentare è maggiore e non viene richiesto un onere probatorio così stringente.

Un altro "limite" della URS è dato dal fatto che può essere attivata solo per le estensioni di nuova generazione: può quindi essere usata contro un dominio.shop /.wine, ma non contro un dominio .com/.it; la UDRP invece "copre" tutte le estensioni generiche (sia quelle classiche che quelle di nuova generazione) nonché le estensioni nazionali (quasi tutte). Questa differenza di copertura si ricollega alla nascita delle Uniform Rapid Suspension System: nascono infatti nel 2013 quando l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), il massimo organismo mondiale in tema di gestione e assegnazione di nomi a dominio, ha deciso di allargare il numero di estensioni a disposizione, lanciando le nuove estensioni generiche. In questa occasione, si è deciso, visto il possibile aumento di contenziosi con contraffattori, di fornire ai titolari di marchi registrati uno strumento difensivo ulteriore.

Infine, forse la differenza maggiore tra la UDRP e la URS è il risultato che si ottiene in caso di successo. La UDRP permette al ricorrente (titolare del marchio) di vedersi assegnato il dominio contestato, diventandone in questo modo il nuovo proprietario; la URS permette invece di ottenere con rapidità l'oscuramento del sito collegato al dominio contestato fino alla scadenza del dominio medesimo, senza tuttavia prevedere che il ricorrente diventi automaticamente anche il titolare del dominio stesso. In alcuni contesti, in particolare quando il dominio contestato è strettamente identico al marchio anteriore ed è attivo nel medesimo settore, con rischi imminenti di *traffic diversion* e conseguenti danni economici ingenti, l'oscuramento rapido del sito è sicuramente un buon risultato, anche senza diventare titolare del

dominio. La strada migliore da percorrere dipende quindi da caso a caso: per esempio, la presenza (anche solo per pochi giorni) di pagine internet "appoggiate" su un dominio identico al proprio marchio che rimandano a contenuti equivoci reca danni di immagine incalcolabili, e riuscire ad oscurare il sito in meno di 20 giorni potrebbe essere già un grande successo, senza la necessità di ottenere la titolarità del dominio; talvolta, ottenere anche la titolarità del dominio potrebbe invece risultare decisivo per poter essere certi di avere il totale controllo (anche tecnico) del dominio per il futuro e poterlo eventualmente reindirizzare sul proprio sito istituzionale; in altre situazioni ancora, avere a disposizione maggiore spazio per argomentare e non dover sopportare un elevato onere probatorio potrebbe essere positivo perché non sempre i casi di contraffazione sono chiari ed evidenti.

Per esempio, il nome a dominio **trumphotels.org** sembrerebbe a prima vista un chiaro esempio di registrazione abusiva di un nome a dominio identico ad un marchio altrui (TRUMP), marchio per altro molto noto anche nel settore alberghiero. Tuttavia, il sito è tutt'ora attivo e il fatto che le pagine contengano solamente commenti relativi alle politiche portate avanti dal Presidente USA, senza alcun indizio di uso commerciale del dominio, sembrerebbe mettere qualche dubbio circa la malafede del titolare del dominio (un avvocato statunitense). A tal proposito, sembra che il titolare del dominio abbia in ogni caso sentito lui stesso la necessità di chiarire che il sito non ha alcun collegamento con il settore alberghiero né con altri settori commerciali: sul sito campeggia infatti il seguente disclaimer

"TrumpHotels.org is intended for entertainment, satirical, and political commentary purposes. It is an overt exercise of political speech, and it does not serve any commercial purpose. This site has no relationship to any commercial establishment or resort, it does not offer any similar products or services such as those provided by any commercial establishments or resorts, and it is in no way intended to deceive or create confusion with or to suggest sponsorship or endorsement by any other business or trademark holder. The use of any intellectual property, including trademarks or names of public figures, is protected under fair use, as TrumpHotels.org serves to comment on social and political issues and problems regarding the federal immigration policies

of President Donald J. Trump, as well as other statements and actions made by Mr. Trump, through the use of ridicule and criticism”

Inutile ricordare come il web sia la rivoluzione dei nostri giorni, una delle più grandi innovazioni della storia moderna: ha modificato completamente il nostro modo di vivere, di lavorare, di studiare, di comprare e di vendere, di fare impresa e di divertirsi. La rete offre infinite opportunità per chi ha un'attività imprenditoriale, ma nello stesso momento crea le basi per un campo di battaglia continuo e sempre più sofisticato, con i contraffattori aggiornati su tutte le novità e pronti a cogliere anche la minima falla del sistema per inserirsi, creare un nuovo business e sfruttare la notorietà e l'avviamento creato da altri. Essere tempestivi in questo scenario è fondamentale: monitorare tutto quello che avviene on line, attraverso appositi servizi di sorveglianza, ed intervenire con lo strumento giusto per il singolo caso specifico. Le armi classiche e più conosciute (esempio atto di citazione in Tribunale o semplice Lettera di Diffida) possono non essere sempre la risposta migliore, e anche tra le diverse tipologie di procedure di risoluzione alternative occorre scegliere quella più efficace per il risultato che si vuole ottenere, valutando con attenzione quando è il caso di intervenire e quando invece è meglio soprassedere.

In ogni caso, secondo la nostra esperienza, per prevenire ogni possibile rischio risulta particolarmente efficace registrare quanto prima un “pacchetto” di nomi a dominio identici al proprio marchio: questa operazione nella maggior parte dei casi non richiede sforzi economici ingenti e

permette di evitare alla radice l'insorgere di futuri contenziosi.

Se per esempio una società si chiama “pippopluto spa” e ha registrato il marchio “pippopluto”, avere i domini pippopluto.it/ .eu/ .com/ .biz/ .spa / .business / .sale (etc) permette di evitare a priori le attività di cyber squatter e/o di concorrenti che vogliano trarre vantaggio su internet dall'uso di un dominio identico o simile al nome dell'azienda stessa e/o del marchio. Inoltre, possedere un elevato numero di domini, tutti collegati alla medesima società, permette di ottenere una forte identità digitale.

Normalmente la registrazione di uno o più nomi a dominio dura un anno, pertanto se dopo un anno si ritiene che l'investimento non dia i frutti sperati si può anche valutare di non rinnovare la registrazione o di rimodulare il numero di domini da mantenere in vita.

Previsto aumento delle tasse EPO a partire dal 1° aprile 2020



L'ufficio Brevetti Europeo ha disposto un aumento di alcune tasse ufficiali a partire dal 1 aprile 2020. L'aumento sarà mediamente del 4%, con l'eccezione della tassa di ricorso che aumenterà del 20%. Invitiamo a valutare di effettuare il pagamento delle tasse EPO e l'inizio di procedure di brevettazione in Europa, in questo periodo che precede l'entrata in vigore dell'aumento.

www.interpatent.com

email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 – 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838