



Tutela del nome a dominio

Il nome a dominio è una sequenza alfanumerica che corrisponde ad una posizione Internet tecnicamente identificata da una stringa di numeri, l'indirizzo IP ed è composto principalmente da due parti, separate da un punto: il Second Level Domain (SLD) e il Top Level Domain (TLD).

Il SLD è scelto dal registrante secondo la sua fantasia, mentre il TLD è il suffisso che segue il nome registrato e che può consistere in un ccTLD – country code TLD - (ad esempio .it, .eu) ovvero in un gTLD – generic TLD - (ad esempio .com, .biz, .net etc.).

Le registrazioni dei nomi a dominio sono gestite e disciplinate da Autorità a ciò specificamente deputate secondo normative regolamentari applicabili al TLD di richiesto.

Tali Regolamenti indicano di per sé le ipotesi nelle quali una registrazione di Nome a dominio sia da considerarsi proibita, riservata o illecita. Ad esse si affiancano le normative nazionali o sovranazionali.

In Italia, dopo aver avuto tutela solo a livello giurisprudenziale attraverso l'applicazione analogica delle norme sul marchio, sul nome, sulla concorrenza sleale o delle norme regolamentari sopra citate, il nome a dominio è stato recentemente equiparato agli altri segni distintivi ed annoverato tra questi nel Codice di Proprietà Industriale.

Le norme maggiormente significative sono l'art.12, rubricato "novità" nel quale il nome a dominio viene inserito tra i segni distintivi capaci di distruggere la novità di un marchio e l'art.22, rubricato "Unitarietà dei segni distintivi" nel quale il nome a dominio è equiparato agli altri segni distintivi ai fini della valutazione della contraffazione di marchio.

Art.12 - Novità

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

(omissis)

(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;
(omissis)

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 (1) 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.

* * *

Nel caso in cui, in base alle normative regolamentari citate o al Codice di proprietà industriale, la registrazione di un nome a dominio sia da considerarsi illecita, le procedure azionabili sono le seguenti:

- I. Arbitrato irrituale;
- II. Procedura amministrativa di riassegnazione;
- III. Ricorso al giudice ordinario.

I. Arbitrato

In base alla normativa regolamentare della Registration Authority italiana, le Parti possono attivare, consensualmente, una procedura arbitrale per decidere la controversia sul nome a dominio contestato.

II. Procedura amministrativa di riassegnazione

La procedura di riassegnazione di un nome a dominio corrisponde ad un'Alternative Dispute Resolution (i.e., ADR) gestita da un Ente accreditato dall'Autorità di registrazione che gestisce il dominio contestato.

I vantaggi di questa procedura sono l'economicità e la rapidità di decisione rispetto al ricorso alla Magistratura Ordinaria.

Tuttavia occorre rilevare che l'Esperto designato non ha poteri istruttori e deve decidere solo sulla base della documentazione fornita dalle parti durante la procedura; egli, inoltre, non può disporre misure cautelari sul nome a dominio



contestato né può riconoscere un risarcimento del danno nel caso accerti l'illegittimità dell'avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso si intenda contestare plurime registrazioni poste in essere da uno stesso soggetto, sarà necessario avviare più procedimenti, dal momento che le procedure di riassegnazione dei vari domain sono disciplinate da regolamenti diversi, ciascuno emanato dall'Autorità competente all'assegnazione del dominio contestato ed ogni autorità ha accreditato Enti differenti per la gestione della procedura di ADR relativa.

III. Ricorso all'A.G.O.

Fatte salve le procedure sopra specificate, è sempre consentito il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e in particolare alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale, sulla base degli artt.1, 2, 20 e 22 del Codice di Proprietà Industriale ed ovviamente dell'art.2598 del Codice Civile.

Il Codice di Proprietà Industriale ha inoltre recentemente inserito una ulteriore misura specifica a tutela del domain name con l'art. 133, secondo il quale: *"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"*.

* * *

Tutela del know how

Nel sistema Italiano il know-how segreto che presenti determinate caratteristiche è annoverato tra i diritti di proprietà Industriale ed alla tutela delle Informazioni segrete è infatti dedicata la sez.VIII del Capo II del Codice di Proprietà Industriale.

L'art.98 del Codice definisce l'oggetto della tutela:

"1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui



presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".

Ulteriore protezione è accordata in base alle norme generali sulle obbligazioni e sulla repressione della concorrenza sleale del Codice civile con particolare riferimento all'art.2598 n.3.

Egemon Consulting fornisce:

- assistenza, difesa tecnica e rappresentanza nelle controversie **giudiziali** relative a domain names, al know-how ed informazioni riservate davanti alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa in Italia, nonché tutela giudiziale all'Estero e davanti le Authority competenti per i nomi a dominio;
- assistenza all'impresa nella **circolazione** del know-how redigendo:
 - contratti di trasferimento di tecnologia: cessione, licenza o licensing;
 - contratti di franchising
 - accordi di distribuzione
 - accordi di trasferimento di tecnologia ex Reg.CE 772/2004.
- consulenza per la redazione di:
 - **Policy** aziendali
 - **Patti** di non concorrenza
 - Accordi di riservatezza
 - Clausole specifiche nei contratti con dipendenti, clienti e fornitori a tutela del know-how aziendale e delle informazioni riservate dell'impresa.