

## DOMINI INTERNET E ICAAN



di **Bruno Cilio\***

Sono molte le aziende italiane che subiscono gravi danni a seguito della contraffazione del loro dominio internet, soprattutto nei casi in cui la loro attività commerciale si svolga, per una buona percentuale, anche online. Ma non tutti sanno che la tutela giuridica dei domini è possibile grazie ad uno strumento più veloce e meno costoso rispetto ad un'azione giudiziale ordinaria, ovvero l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Generalmente conosciuto come l'organo che amministra il funzionamento di internet, l'ICANN è una persona giuridica costituita nello Stato della California a cui il Dipartimento del Commercio Statunitense ha assegnato il compito di amministrare i protocolli informatici su cui è fondata la rete. In particolare ICANN ha il potere, in esclusiva, di attribuire i nomi a domini detti "di primo livello" generici (Top Level Domain o TLD, ovvero la parte dell'indirizzo IP come ".com", ".org", ".net" etc..) ed autorizza e supervisiona gli enti, privati o pubblici, che in ogni nazione amministrano i domini di primo livello indicativi di paesi (come ".it", ".us", ".fr" etc..). L'ICANN risolve attraverso procedure amministrative interne la maggior parte delle controversie relative ad un nome a dominio, che gli vengono sottoposte dagli interessati attraverso petizioni, senza il bisogno di ricorrere prima ad autorità giudiziali o arbitrali. E il tutto avviene online, più rapidamente quindi delle procedure classiche, con la possibilità di una decisione finale in meno di 60 giorni. È questo il caso di una società italiana, cliente del nostro studio qui a New York, la cui attività principale consiste nella produzione e vendita in tutto il mondo prodotti di abbigliamento Made in Italy di alto livello, che ha recentemente avuto bisogno di adire questa procedura. Un'altra società basata ad Hong Kong stava, infatti, utilizzando un sito web con un nome a dominio identico al marchio della nostra cliente, attraverso il quale vendeva on-line prodotti contraffatti, causando un danno sia commerciale che di immagine alla società italiana.

Secondo l'Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), codice di regolamentazione codificato dall'ICANN, l'onere della prova che il ricorrente deve raggiungere per vincere nel procedimento consiste nel provare:

- che il nome di dominio sia identico o simile in maniera fuorviante ad un marchio registrato o ad un marchio depositato di servizio di cui il querelante possiede i diritti
- che il possessore del nome di dominio non abbia diritto o interesse legittimo riguardo al nome di dominio
- che il nome di dominio sia stato registrato e venga utilizzato in cattiva fede.

Nel caso seguito dal nostro studio, dopo avere depositato le nostre memorie presso la National Arbitration Forum, che è il tribunale arbitrale più usato per le dispute riguardanti nomi a dominio, in poche settimane il sito pirata è stato messo off-line e la proprietà dello stesso trasferita al nostro cliente. In caso di vittoria del querelante, infatti, il Domain Name Registrar - che assegna i domini di secondo livello fungendo da intermediario tra l'utilizzatore del nome a dominio e l'autorità che gestisce i domini di primo livello -

provvede a dare esecuzione alla decisione della corte e quindi ad annullare o modificare il nome a dominio. Sebbene l'azione del querelante attraverso una corte arbitrale riconosciuta dall'ICAAN non precluda un'azione giudiziale ordinaria che abbia come scopo quello di ottenere rimedi diversi da quelli previsti dall'UDRP, come ad esempio il risarcimento dei danni causati dalla registrazione del nome a dominio, l'efficacia del procedimento ICAAN e' immediata ed efficace e sicuramente molto meno dispendiosa, evitando ad esempio la necessita' di avviare procedure di urgenza presso un tribunale straniero e le problematiche legate alla notifica degli atti all'estero.

***\*Avvocato, Founding Partner di Cilio & Partners, PC***