

## Incontro del mercato secondario di nomi a dominio

Venerdì 09 Novembre  
Grand Hotel Palatino

### ASPETTI LEGALI DEL DOMAIN NAME PARKING

Avv. Roberto MANNO – [info@weblegal.it](mailto:info@weblegal.it)

La definizione di domain name parking offerta da wikipedia recita:

*...Domain parking is an advertising practice used primarily by [domain name registrars](#) and internet advertising publishers to monetize [type-in traffic](#) visiting an under-developed [domain name](#). The domain name will usually resolve to a page containing relevant advertising listings and links. These links will be targeted to the predicted interests of the visitor and may change dynamically based on the results that visitors click on. Usually the domain owner is paid based on how many links have been visited (e.g. [pay per click](#)) and on how beneficial those visits have been. The keywords for any given domain name provide clues as to the intent of the visitor before arriving.*

Il funzionamento, ben noto agli addetti ai lavori, vede la partecipazione di:

- *Registrars o, tramite questi, registrant;*
- *Agenzie di pubblicità on line o, anche tramite queste, inserzionisti;*
- *Parking service providers.*

Il parking service provider offre in pratica una serie di servizi finalizzati a massimizzare, tramite l'allocazione di spazi pubblicitari, il vantaggio economico derivante dal possesso di un nome a dominio.

Si tratta spesso di servizi ad altissimo valore aggiunto, molto complessi e in cui un fattore critico di successo è la massa critica dei domini/inserzioni effettuate su scala globale.

In relazione agli aspetti legali, è bene precisare come il domain name parking non abbia nulla a che fare con il cybersquatting o con altre pratiche illecite. Si tratta al contrario di una pratica commerciale del tutto lecita con la quale vengono sfruttate alcune tipiche peculiarità dei nomi a dominio, senza minimamente entrare in conflitto con il diritto dei marchi e dei segni distintivi.

I sospetti che aleggiano intorno al domain name parking dipendono da due fattori principali:

- I casi, non infrequenti, di utilizzo in malafede di tale pratica per lucrare sul traffico pubblicitario generato dall'uso di domini corrispondenti a denominazioni costituenti proprietà di terzi ai sensi delle leggi in materia di marchi, nomi di personaggi famosi, pseudonimi, diritti d'autore, etc...;

- I limiti che l'applicazione della disciplina in materia di marchi incontra nel momento in cui si confronta con i cd. domini generici, che costituiscono la **materia prima** dell'industria del domain name parking.

Nel primo caso si porranno le note problematiche relative ai rapporti tra l'assegnatario del nome a dominio e i titolari di diritti esclusivi sulla corrispondente denominazione.

Tali problematiche potranno quindi essere meglio analizzate alla luce dei tipici rimedi a disposizione del titolare di diritti esclusivi, vale a dire:

- Procedure arbitrali di riassegnazione/trasferimento:  
UDRP/ADR.EU/MAP .IT;
- Tutela giudiziaria: inibitoria ex art. 700 cpc; azione contraffazione di marchio; concorrenza sleale; reclamo e usurpazione di nome.

## UDRP

Per ottenere il trasferimento del nome a dominio uguale o simile alla denominazione sulla quale vanta diritti esclusivi, il ricorrente (complainant) deve dimostrare in capo al DNHolder:

- Mancanza di diritto o interesse legittimo all'uso del nome a dominio contestato;
- Malafede, intesa come condotta intenzionalmente finalizzata a determinare effetti pregiudizievoli nei confronti del ricorrente.

Casi:

- Pig.com: The Panel finds that Respondent registered the domain name based on the dictionary meaning of the term "pig" and not to take advantage of Complainant's generic mark.;

- Arcade.com: The registration of the domain name appears to have been aimed at exploiting the ability of the word itself to attract Internet users, and not aimed at taking advantage of the Complainant's reputation or trademark;
- Nnn.com: In this Panel's view, however, to warrant a finding of bad faith under the Policy, in general, there must be some evidence of knowledge that the Respondent knew the domain name was identical or similar to the Complainant's mark, not just 'someone's' mark.

#### ADR.EU

Maggiore ambito di tutela: marchi nazionali e comunitari; indicazioni geografiche e d'origine; marchi di fatto; ragioni sociali e ditte; nomi di persona; titoli di opere artistiche e letterarie.

Revoca o trasferimento è possibile se il ricorrente prova una sola delle due circostanze:

- Malafede nella registrazione o uso del nome a dominio;
- Mancanza di diritto o interesse legittimo nell'uso dello stesso.

#### Casi:

- Emprunt/logement.eu: termini francesi che indicano il primo la parola "prestito" e il secondo l'atto dell'occupazione di una posizione lavorativa. Tali termini sono contenuti, insieme ad altri elementi grafici e stilistici, nei marchi comunitari del ricorrente. Sulla base di tali diritti di marchio, è stato richiesto il trasferimento dei rispettivi domini. Il collegio arbitrale ha ritenuto:
  - a) prossimità confusoria tra domini e marchi;
  - b) mancanza di interesse legittimo sulla base della destinazione del sito su piattaforma di domain name parking.
  - c) non necessità di riscontrare malafede ai sensi delle regole ADR.EU.

## MAP .IT (ex UDRP)

### Casi:

- sfide.it: la circostanza che tale parola comune sia stata utilizzata come titolo per una trasmissione televisiva non appare elemento tale da conferire all'emittente un diritto di esclusiva validamente azionabile nei confronti del titolare del corrispondente nome a dominio, utilizzato in ambiti e per finalità del tutto diverse rispetto a quelle per cui, in ambito televisivo, tale parola era stata impiegata.

## TUTELA GIUDIZIARIA

### Casi:

- vaglia.it; raccomandata.it; bancoposta.it;  
ricorso ex art. 700 cpc per inibitoria uso dei domini e nel merito contraffazione del marchio notorio bancoposta e dei marchi di fatto vaglia e raccomandata.  
Le denominazioni corrispondono a servizi postali e di credito sui quali non possono essere vantati diritti esclusivi ai sensi della legge marchi (art. 18 lm, oggi art. 13 CPI).

Si deve in ogni caso ribadire come i rapporti e le interferenze tra domain names (generici, locali, tematici) e gli *identifiers* siano estremamente conflittuali in ambiti sempre più estesi, se non globali.

Dall'analisi delle decisioni rese in sede di procedure URDP, è possibile trarre le seguenti considerazioni:

- sussiste uso in malafede quando il dominio non è attivamente utilizzato e il suo titolare non ha compiuto atti finalizzati a vendere tale dominio o a contattare il titolare del marchio ? (Passive Holding).

Il passive holding di per sé non integra malafede. È necessario esaminare tutte le circostanze del caso per individuare una condotta intenzionalmente tesa a ledere i diritti del titolare del marchio. Tra le circostanze da valutare, rientrano la notorietà del marchio; la mancata risposta alle offerte del ricorrente; camuffamento dell'identità del titolare del dominio; impossibile individuazione di un uso genuino del domain name; circostanze della registrazione.

Decisioni:

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows [D2000-0003](#),

Transfer

Jupiters Limited v. Aaron Hall [D2000-0574](#), Transfer

Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC [D2002-0131](#) among others, Transfer

On the interpretation of paragraph 4(b)(iv) of the UDRP:

Global Media Resources SA v. Sexplanets aka SexPlanets Free Hosting [D2001-1391](#), Denied

- Nomi a dominio comprensivi di una parola comune, generica e interesse legittimo del titolare del domain name:

In mancanza della prova del titolare del nome a dominio di un interesse legittimo all'uso del nome a dominio, anche in casi di domini generici/descrittivi, il ricorso andrà accolto. Dovranno essere valutati dall'arbitro l'uso e forza del marchio; se sono stati registrati altri domini generici; finalità d'uso del dominio (apple per prodotti ortofrutticoli è ammesso; per ecommerce IT o pornografia no).

*Decisioni:*

402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie [D2000-1223](#), Transfer

Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin [D2002-0635](#), Transfer

Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset [D2002-1058](#), Transfer

Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone [D2003-0903](#), Transfer

*Tuttavia:* se il titolare del dominio usa la parola generica per descrivere i propri prodotti o servizi **o per trarre profitto** dal valore generico della parola senza voler approfittare dei diritti del ricorrente su tale parola, ricorrerà interesse legittimo

*Decisioni:*

Allocation Network GmbH v. Steve Gregory [D2000-0016](#), Denied

Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon [D2000-0270](#), Denied

Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc. [D2000-1005](#), Denied

Gorstew Limited v Worldwidewebsales.com [D2002-0744](#) among others,  
Denied

Le relazioni contrattuali cui si assiste nel mercato del domain name parking pongono ulteriori problematiche rispetto a quelle relative esclusivamente ai nomi a dominio, e ai rapporti tra questi e diritti esclusivi su segni distintivi e altre denominazioni.

Con la destinazione ad attività di parking, infatti, il dominio perde la sua “neutralità” e viene utilizzato nell’ambito di attività economiche, che possono acquisire le dimensioni di vere e proprie imprese.

Tali attività riguardano principalmente i ricavi derivanti dagli annunci pubblicitari, le cui caratteristiche (settori di provenienza; ambiti territoriali; posizione; e via discorrendo) possono essere impostate dal titolare del dominio.

Si potrebbe quindi individuare in queste azioni una malafede prima non riscontrabile nella registrazione e uso del nome a dominio, eventualmente generico.

Nel caso del dominio es. apple.com, potrebbe essere decisivo il fatto che il titolare destini il relativo dominio, attraverso la selezione delle parole chiave, alla raccolta di pubblicità e inserzioni relative al mercato ortofrutticolo piuttosto che a quello dei prodotti e servizi informatici.

Casi: AdWords Google / Louis Vuitton Cour d’Appel Paris, 28 giugno 2006.