



**Università di Udine**  
**Facoltà di Giurisprudenza**  
**Dipartimento di Scienze Giuridiche**  
**UDINE, 14 Maggio 2005**

## **LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO .EU**

**Laura Turini**

Uno dei problemi maggiormente sentiti in merito ai domini internet, fin dalla loro origine, è stata la possibilità che essi fossero registrati in modo da recare danno a coloro che sui corrispondenti nomi detenevano dei diritti in senso lato e più specificatamente a coloro che fossero titolari di marchi registrati.

L'esperienza ha dimostrato che ogniqualvolta è stato reso disponibile un nuovo TLD si è assistito ad una corsa all'accaparramento dei nomi più significativi, vuoi per uso personale, vuoi molto più spesso per poterli "rivendere" a chi su quei nomi intendesse sviluppare un'attività di impresa. Tutto ciò con gravi conseguenze per chi, in certo qual modo, non poteva rinunciare ad essere presente su internet utilizzando un determinato segno.

Per questo, fin dal Documento di lavoro della Commissione sul dominio ".eu", risalente al 2000, ci si è posti il problema di come affrontare questo effetto speculativo e si sono cercate diverse soluzioni.

**Studio Legale Turini**

Patent, Trademark, Copyright, Internet law

Piazza San Giovanni 8 · 56038 Ponsacco (PI) · Italy

tel. + 39 0587734379 · fax +39 0587731317 · web: [www.studioturini.it](http://www.studioturini.it) · [www.ufficiobrevetti.it](http://www.ufficiobrevetti.it) · e-mail: [turini@studioturini.it](mailto:turini@studioturini.it)



(...)

## ***Creazione del nome di dominio Internet di primo livello (TLD) .EU***

*(DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE)*

*COM(2000) 153 – 2 febbraio 2000*

### ***8. Politiche sulla risoluzione di controversie e sui marchi***

*L'elaborazione di politiche volte ad evitare e a risolvere controversie nel DNS è stata oggetto di intense consultazioni e discussioni negli ultimi anni. Di fatto, tali controversie sono connesse con i marchi.*

*Nel marzo 1998, in risposta al Libro verde del governo statunitense, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno richiesto, inter alia, che tali questioni venissero deferite all'OMPI che aveva già intrapreso un lavoro preliminare in questo settore su richiesta dello IAHC. La situazione attuale è la seguente: l'OMPI ha ultimato il suo rapporto definitivo, l'UE ha sostenuto le sue conclusioni e il GAC dell'ICANN ha approvato i principi generali espressi in tale rapporto. Il Consiglio dell'ICANN sta procedendo all'attuazione delle raccomandazioni dell'OMPI nei gTLD esistenti.*

*In queste circostanze, è discutibile che la metodologia e le politiche consigliate dall'OMPI e adottate dall'ICANN possano essere applicate anche al TLD .EU. Infatti, molte delle problematiche transgiurisdizionali che già insorgono nell'ambito dei TLD generici globali, come .COM, potrebbero verificarsi anche nelle applicazioni commerciali del dominio .EU. Di conseguenza, si propone di applicare in un primo tempo la politica dell'OMPI alle registrazioni nel dominio .EU.*

*Naturalmente, vi saranno altre considerazioni di cui tenere conto a tempo debito. L'ICANN e l'OMPI, in futuro, potranno adeguare la loro politica alla luce dell'esperienza acquisita. Il registro del dominio .EU potrà decidere di accordare ulteriore importanza ad alcune caratteristiche del diritto europeo in materia di marchi. Si potrà scegliere di adeguare o rendere meno rigidi determinati criteri e soglie alla luce dell'esperienza. Alcune controversie (ad es. quelle riguardanti la giurisdizione di un singolo Stato membro) potranno non giustificare o richiedere l'arbitrato internazionale, ecc.*

*In ogni caso, le disposizioni di base sulla trasparenza del rapporto dell'OMPI e opportune politiche di protezione dei dati verranno attuate dal nuovo registro e dalle rispettive autorità di registrazione.*

(...)

***Analisi delle risposte al documento di lavoro della Commissione -(COM(2000) 153) - 2 febbraio 2000.***

**Studio Legale Turini**

Patent, Trademark, Copyright, Internet law

Piazza San Giovanni 8 - 56038 Ponsacco (PI) - Italy

tel. + 39 0587734379 - fax +39 0587731317 - web: [www.studioturini.it](http://www.studioturini.it) - [www.ufficiobrevetti.it](http://www.ufficiobrevetti.it) - e-mail: [turini@studioturini.it](mailto:turini@studioturini.it)



*Il documento di lavoro sulla creazione del nome di dominio Internet di primo livello .EU è stato pubblicato il 2 febbraio 2000 sui siti Internet della Commissione <http://www.ispo.cec.be> e <http://europa.eu.int>. L'intento della Commissione era di avviare una consultazione pubblica in merito all'interesse che potrebbe presentare un nome di dominio di primo livello .EU e sulle modalità e sugli strumenti per la sua creazione.*

## **6. POLITICHE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E POLITICHE IN MATERIA DI MARCHI**

*Alcune risposte formulate dalla comunità interessata ai marchi analizzano nel dettaglio le politiche per evitare conflitti e le procedure per risolverli. In generale, si consigliano le procedure dell'OMPI. Alcuni utenti sostengono tuttavia che queste ultime favoriscono eccessivamente i titolari di marchi. Vengono approvate le procedure per una risoluzione alternativa uniforme delle controversie (UADR) avviate dall'ICANN, in particolare la competenza nell'arbitrato dell'amministrazione dell'OMPI e si consiglia il rispetto della politica globale. Alcuni suggeriscono un forum europeo specifico, ma si osserva anche che i sistemi dovrebbero essere compatibili a livello globale poiché i nomi di dominio sono intrinsecamente globali. Considerando le caratteristiche della legislazione europea sui marchi, una maggioranza ritiene l'OAMI di Alicante particolarmente idonea a svolgere ruoli di formulazione di politiche e di istanza di appello, a condizione che vengano messe a disposizione risorse adeguate. Altri non concordano, sostenendo che l'OAMI ha altre priorità o che l'agenzia debba prima acquisire una propria esperienza. Viene osservato da alcuni che le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero tuttavia impedire le azioni giudiziarie. Si sostiene inoltre che i sistemi giuridici nazionali debbano accettare i ricorsi formulati in forma elettronica e in altre lingue a causa dell'urgenza.*

*Un suggerimento è quello di creare una categoria speciale di SLD per i titolari di marchi e di altri diritti, a condizione che tale aspetto venga ulteriormente esaminato.*

## **7. PROTEZIONE DI NOMI E MARCHI**

*La maggior parte dei soggetti consultati accetta la proposta di compilare elenchi di esclusione per poter eliminare in anticipo, tramite selezione, le richieste di nomi non disponibili per la registrazione come nomi di dominio; tali soggetti suggeriscono la necessità di escludere nomi famosi e ben noti (ed eventuali altri nomi simili che possano creare confusione). Altri aggiungerebbero a tale elenco le istituzioni pubbliche, le filiali di industrie e tutti i toponimi. Alcuni sostengono di escludere l'uso di tutte le parole generiche per evitare che vengano accaparrate da determinati gruppi di interesse e ritengono che tali parole generiche, se vengono utilizzate, debbano diventare SLD nell'ambito del dominio .EU. È stato comunque avanzato anche un suggerimento contrario, vale a dire la registrazione di nomi famosi soggetta al pagamento di una consistente tariffa e ad un avviso pubblico.*



(...)

All'esito della consultazione, la Commissione ulteriormente ribadisce la necessità di trovare una soluzione ai possibili conflitti che possono insorgere con i titolari di diritti preesistenti.

(...)

### ***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio***

***n.421 del 5 luglio 2000***

#### ***Sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet - Creazione del nome di dominio Internet di primo livello .EU.***

##### ***2.5. Giurisdizione***

*Alcune risposte alla consultazione hanno sollevato il problema di cosa accadrà in caso di controversia tra il registro, le autorità di registrazione, i detentori di una registrazione e altri terzi, qualora queste entità fossero soggette alla giurisdizione di differenti Stati membri.*

*La Commissione osserva che tali questioni sono in genere disciplinate dalle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sorveglierà ogni problema che possa insorgere in pratica in tale area, se del caso avanzando le proposte necessarie. Si deve inoltre sottolineare che tutte le attuali registrazioni dei domini di primo livello generici esistenti, il cui numero è in aumento in tutti gli Stati membri, espongono i detentori a una registrazione ad una giurisdizione extracomunitaria. Di conseguenza, la Commissione reputa che con la creazione del nuovo registro si potrà migliorare la posizione complessiva dei nuovi detentori di registrazioni nel dominio .EU.*

##### ***2.6. Registri dei ccTLD nazionali***

*Gli esiti della consultazione confermano la necessità di raggiungere un accordo sui rispettivi ruoli del registro .EU e dei registri dei ccTLD negli Stati membri. È inoltre evidente che ciò è possibile. A tal fine, l'Associazione dei registri dei ccTLD, il CENTR, ha deciso di prendere piena parte al processo di creazione del registro. I pareri sono anche concordi sul fatto che i registri nazionali possano fungere da autorità di registrazione all'interno del registro .EU qualora lo desiderino, ma in tal caso non sarebbe opportuno per gli stessi godere di una posizione esclusiva o privilegiata in tale area.*

##### ***2.7. Campo di applicazione territoriale***

*La consultazione tende a confermare il parere della Commissione secondo il quale il campo di applicazione territoriale e l'idoneità del registro .EU debbano essere aperti alle entità e ai singoli all'interno dell'Unione europea, in modo coerente con le regole del trattato CE.*

**Studio Legale Turini**

Patent, Trademark, Copyright, Internet law

Piazza San Giovanni 8 - 56038 Ponsacco (PI) - Italy

tel. + 39 0587734379 - fax +39 0587731317 - web: [www.studioturini.it](http://www.studioturini.it) - [www.ufficiobrevetti.it](http://www.ufficiobrevetti.it) - e-mail: [turini@studioturini.it](mailto:turini@studioturini.it)



*Si osserva tuttavia una forte richiesta di accesso al nuovo registro da parte di rappresentanti ed entità di altri paesi europei, che comprendono gli Stati membri del SEE, dell'EFTA, i candidati all'ampliamento e altri paesi europei membri della CEPT.*

*Secondo la Commissione, l'eventuale estensione dei criteri di ammissibilità per il registro dovrebbe essere considerata una volta creato il registro.*

(...)

La tutela dei diritti dei titolari di marchi o comunque la tutela di coloro che vantino diritti preesistenti sul segno che viene richiesto come dominio internet, trova suo espresso riconoscimento nel Regolamento (CE) 874/2004

(...)

***Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione***

## **CAPO IV REGISTRAZIONE PER FASI**

### **Articolo 10**

#### ***Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare***

*1. I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu.*

*Per "diritti preesistenti" si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.*

*Per "enti pubblici" si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative.*

*2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l'esistenza di tale diritto.*

*3. La registrazione da parte di un ente pubblico può consistere nel nome completo dell'ente pubblico o nell'acronimo comunemente utilizzato. Gli enti pubblici responsabili*

**Studio Legale Turini**

Patent, Trademark, Copyright, Internet law

Piazza San Giovanni 8 - 56038 Ponsacco (PI) - Italy

tel. + 39 0587734379 - fax +39 0587731317 - web: [www.studioturini.it](http://www.studioturini.it) - [www.ufficiobrevetti.it](http://www.ufficiobrevetti.it) - e-mail: [turini@studioturini.it](mailto:turini@studioturini.it)



*dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.*

### **Articolo 18** **Registrazioni di nomi illeciti**

*Qualora l'organo giurisdizionale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione dell'organo giurisdizionale. Il nome di dominio è revocato previa notifica di sentenza passata in giudicato. Il registro blocca la registrazione successiva dei nomi oggetto della pronuncia per l'intero periodo di validità della stessa.*

### **Articolo 21** **Registrazioni speculative e abusive**

*1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:*

- a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure*

- b) sia stato registrato o sia usato in malafede.*

*2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:*

- a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;*

- b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;*

- c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.*



3. *La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:*  
*a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure*

*b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:*

*i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure*  
*ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure*

*iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;*

*c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure*

*d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure*

*e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.*

4. *Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere invocate per ostacolare ricorsi presentati ai sensi del diritto nazionale.*



**Articolo 22**  
**Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie**

1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:

- a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21; oppure
- b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.

2. La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria per il titolare di un nome di dominio e per il registro.

3. I diritti dovuti per la procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia sono a carico del ricorrente.

4. Salvo altrimenti convenuto dalle parti o altrimenti stabilito nel contratto di registrazione stipulato tra il conservatore del registro e il titolare del nome di dominio, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione. È fatta salva l'autorità della commissione di esperti di decidere diversamente, in funzione delle circostanze.

5. I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente fra quelli inseriti nella lista di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Essi sono presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale.

6. Non appena una richiesta di risoluzione extragiudiziale sia stata depositata presso il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e ne siano stati pagati i relativi diritti, il fornitore del servizio di risoluzione delle controversie informa il registro dell'identità del ricorrente e del nome di dominio interessato. Il registro sospende la cancellazione o il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato e non gli sia stata notificata la decisione.

7. Il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie esamina la conformità del reclamo alle norme di procedura, alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 733/2002 e lo trasmette alla controparte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei diritti versati dal ricorrente, a meno che non ritenga il reclamo non conforme.

8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo la controparte trasmette una risposta al fornitore del servizio.

9. Ogni comunicazione scritta indirizzata al ricorrente o alla controparte avviene secondo i mezzi che il ricorrente o la controparte, rispettivamente, hanno dichiarato preferire oppure, in assenza di tale indicazione, per via elettronica su Internet, a condizione che venga conservata traccia della



*trasmissione.*

*Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie indirizzate al titolare di un nome di dominio che è oggetto di una procedura di tale natura sono inviate all'indirizzo in possesso del conservatore del registro responsabile della registrazione del nome di dominio in conformità delle condizioni di registrazione.*

*10. La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione a un'udienza della commissione di esperti può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo della parte avversa.*

*11. Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. La decisione della commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie reca la data di esecuzione della decisione stessa. La commissione di esperti decide a maggioranza semplice. La commissione di risoluzione extragiudiziale delle controversie adotta la decisione entro un mese dalla data di ricevimento della risposta del fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale decisione è debitamente motivata. Le decisioni della commissione di esperti sono pubblicate.*

*12. Il fornitore del servizio notifica il testo integrale della decisione della commissione di esperti a ciascuna parte, ai conservatori del registro interessati e al registro entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della decisione. I conservatori del registro interessati comunicano immediatamente la data di esecuzione della decisione a ciascuna parte, al fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e al registro. La decisione è notificata al registro e al ricorrente a mezzo posta raccomandata o con mezzi elettronici equivalenti.*

*13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.*