

Recenti decisioni nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio: Facebook.it

Buongiorno a tutti.

Ringrazio l'amico prof. Laurent Manderieux, l'Università Bocconi e e la European Patent Academy per avermi invitato a tenere questa lezione.

Il titolo della lezione si riferisce alla riassegnazione del nome a dominio facebook.it, dichiarata all'esito di una M.A.P. (Mandatory Administrative Proceeding) con decisione resa da un collegio di cui facevano parte, oltre me come presidente, anche il prof. Manderieux e l'avv. Turini.

Come noto, le M.A.P. sono procedimenti di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) studiate per risolvere le dispute riguardanti i nomi a dominio e combattere il cybersquatting. Ne esistono diversi tipi a seconda dei TLD cui si applicano. La più nota è quella regolamentata direttamente da ICANN, che si applica alla maggior parte dei TLD (p. es.: .com, .net e .org, e molti domini geografici ccTLD), ma ne esiste una specifica anche per i domini europei (.eu) predisposta da Eurid e una per i domini italiani (.it) predisposta dal Registro del ccTLD .it.

Tutte però rispondono agli stessi principi. Il dominio viene riassegnato se il ricorrente che chiede la riassegnazione dimostra che il dominio contestato è identico o crea confusione con un segno su cui egli vanta diritti di esclusiva, e che è stato registrato e mantenuto in malafede. Il dominio non viene riassegnato se colui che lo ha registrato dimostra a sua volta di avere un proprio diritto o titolo, concorrente con quello del ricorrente, sul nome a dominio registrato.

Nel caso del dominio facebook.it, la decisione non presentava particolari difficoltà. Si trattava infatti di un palese caso di cybersquatting nel quale una persona fisica, domiciliata in Lussemburgo, aveva registrato il dominio italiano corrispondente al nome del noto social network senza averne alcun diritto.

Al di là però della notorietà del nome, la decisione offre lo spunto per un esame di come in Italia (e comunque nel ccTLD .it) sia mutato il fenomeno del cybersquatting negli ultimi 10 anni, ossia da quando sono state introdotte le MAP per combatterlo.

Il cybersquatter dell'inizio del secolo andava a caccia di domini non ancora registrati corrispondenti a marchi famosi. Una volta registrarli, tentava di rivenderli a prezzi esorbitanti agli aventi diritto o a suoi concorrenti. Se l'avente diritto si mostrava riottoso a versare la cifra richiesta, spesso il cybersquatter passava a metodi ricattatori, magari redirezionando l'utente su un sito porno e creando un danno d'immagine che poteva essere evitato solo comprando a caro prezzo il dominio (pornosquatting).

L'introduzione della MAP ha notevolmente ridotto il fenomeno. L'esistenza di una procedura che in tempi rapidi (da 30 a 50 giorni) e a costo predeterminato consente di recuperare un dominio illecitamente registrato ha infatti abbassato automaticamente il prezzo di rivendita dei domini occupati abusivamente. Se infatti il cybersquatter richiede una cifra superiore al costo della procedura e delle relative spese legali, per l'avente diritto al dominio è più conveniente instaurare una MAP che acquistare il dominio.

Il cybersquatting è quindi gradatamente cambiato ed ha assunto diverse connotazioni. L'attuale cybersquatter non è più un singolo furbetto che ha trovato un dominio corrispondente ad un marchio famoso libero e lo registra sperando di lucrare un "riscatto" da parte del titolare del marchio. E' invece un soggetto ben organizzato, dotato di competenze tecniche, che segue presso i vari Registri la vita dei domini corrispondenti o simili a marchi famosi. Se per qualche motivo domini corrispondenti a marchi famosi si

liberano (magari semplicemente perché l'assegnatario si è dimenticato di rinnovarli), il cybersquatter li registra.

Date però le reazioni dei legittimi titolari dei diritti di esclusiva, sono nate società che fungono da prestanome per i cybersquatters che si impossessano di nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi. Queste società registrano i domini in nome proprio e non rivelano mai il nome del proprio mandante. Fra queste, la più nota in Italia è la EuroDNS, con sede in Lussemburgo, fra i cui domini sottoposti a procedura di riassegnazione possiamo citare ihg.it, giochidellagioventù.it, bancaintesa.it. Esse si pongono come schermo che protegge l'effettivo titolare del dominio illegittimamente registrato e – oltre che ricevere da questi il compenso per il servizio reso - pretendono anche un compenso di mediazione nel caso in cui il dominio venga trasferito al legittimo titolare del marchio al di fuori di un procedimento giudiziario o di una MAP.

Altri cybersquatters scelgono invece un profilo più basso e meno rischioso, registrando nomi a dominio simili ma non del tutto identici a marchi famosi. In questi casi, la fonte di guadagno non è più il titolare del marchio cui il dominio è simile, ma l'intera utenza di internet. I cybersquatters, infatti, non tentano neppure di vendere tali nomi a dominio a chi ha diritto al relativo marchio, ma li "parcheggiano" su appositi siti – del tutto legali – che svolgono proprio quell'attività di domain parking.

Il più noto di questi è Sedo. Sedo offre servizi di parcheggio domini (domain parking) e di aste di domini (domain auctions). Un dominio affidato in parcheggio a Sedo viene dotato di una pagina contenente link pubblicitari ad altri siti su temi specifici inerenti al nome di dominio stesso. Ogni click di un utente su un link viene remunerato con una somma singolarmente esigua (millesimi di euro); ma per effetto della globalità di internet, un buon nome a dominio può fruttare in questo modo anche migliaia di euro al mese. Oltre che in parcheggio, il dominio può anche venir messo all'asta; c'è sempre quindi la possibilità che qualcuno lo acquisti per cercare di guadagnarci qualcosa.

Questo tipo di cybersquatter, quindi, è una organizzazione che ha sede preferibilmente in un paese dell'est, o comunque ben lontano dal territorio dei domini cui si dedica. Il suo lavoro è seguire sui data base dei registri i domini in scadenza, e subentrare nel momento in cui, per qualsiasi motivo, non siano immediatamente rinnovati dal titolare. Accanto a questi domini – i più redditizi – il cybersquatter si dedica alla registrazione di marchi famosi in domini geografici in cui non sono ancora registrati, oppure al typosquatting, ossia alla registrazione di domini con nomi simili a marchi famosi. Per il numero di utenti di internet esistenti, anche solo gli errori di digitazione generano un traffico notevole, che rende parecchio in termini di pubblicità "pay-per-click".

A questo punto, il cybersquatter punta a mantenere il dominio per il maggior tempo possibile, con le minori spese possibili, per lucrare con i link pubblicitari la maggior somma possibile. La tattica è sempre la stessa. Il dominio viene registrato da una società con sede in località distante dal ccTLD sotto cui è registrato il dominio, possibilmente in un paese con servizi postali poco efficienti. Quando al cybersquatter viene inviata la raccomandata con il ricorso che introduce la procedura di riassegnazione, essa viene lasciata in giacenza e non ritirata, guadagnando così altri giorni di tempo. Ovviamente il cybersquatter non si costituisce nella procedura di riassegnazione. Una volta poi trascorso il periodo per produrre le proprie repliche, attende semplicemente che la procedura finisca e il dominio sia tolto dal Registro. Più raramente rinuncia egli stesso al dominio, provocando l'estinzione della procedura e quindi evitando una pronuncia a lui sfavorevole.

L'esempio più noto di questo tipo di cybersquatter è la società Prolat, con sede in Lettonia, convenuta in una decina di procedure di riassegnazione, specializzata in typosquatting. La Prolat predilige il typosquatting per errore nella punteggiatura (wwwairdolomiti.it, wwwepson.it, wwwbancaintesa.it, wwwfieramilano.it, tanto per citare alcuni domini da essa registrati oggetti di procedura di riassegnazione), ma non disdegna

il typosquatting da semplice errore di battitura (quali igoogole.it, renel.it, enelk.it, wenel.it, unicrdt.it, unirei.it, tanto per citarne alcuni).

Il fenomeno del cybersquatting, quindi, è lungi dall'essere stato debellato; al contrario, si è affinato ed è diventato un'attività organizzata, meno appariscente di prima ma non per questo meno lucrativa. Tanto più che, al di là delle procedure di riassegnazione, non vi sono altri mezzi efficaci per combatterlo. Né per i Registri c'è grande interesse a farlo, visto che bene o male un dominio illecitamente registrato porta comunque entrate al Registro stesso. Al là quindi delle affermazioni di principio contenute nei regolamenti di assegnazione, di fatto nessun provvedimento è stato mai preso nei confronti di ben noti accaparratori, che continuano tranquillamente a svolgere la loro attività. Cosa che lascia perplessi circa la effettiva volontà di estirpare il fenomeno, perlomeno nelle forme più dannose per i diritti di marchio.

Enzo Fogliani.