



Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana

Tavola rotonda pubblica: Diritto d'Autore e Immagine

Lugano, 12 dicembre 2015

Enzo Fogliani

L'Immagine in Rete e i Domini, Casistica

Al giorno d'oggi l'immagine di una impresa o di un personaggio pubblico passa - e spesso si forma - sul *web*. Il sito *web* è la vetrina dalla quale l'utente internet ha l'immagine del prodotto, di una impresa, di un personaggio pubblico.

Il sito *web* è necessariamente collegato al dominio internet, che fornisce l'indirizzo cui esso è raggiungibile. Chi registra un nome a dominio corrispondente ad un marchio o ad un nome altrui è in grado di danneggiarne l'immagine semplicemente ponendo nel dominio un sito *web* diverso da quello "legittimo", cui l'utente si indirizza confidando nella corrispondenza del nome a dominio con il nome o il marchio di chi vuole raggiungere.

Poco importa se il danno all'immagine non sia effettivamente voluto (per esempio, nel caso di un dominio in cui si pubblicano foto di un personaggio che invece preferirebbe scegliere le immagini con cui presentarsi al pubblico), o sia un effetto collaterale di un'altra condotta illecita (la concorrenza sleale mediante l'utilizzo di un nome a dominio corrispondente a marchio altrui per venderne prodotti analoghi) o sia effettivamente voluto a fini ricattatori: il danno all'immagine sussiste sempre, per il solo fatto che il sito *web* su tali domini non sia quello deciso da chi avrebbe diritto a tale nome.

La registrazione di un nome a dominio corrispondente ad un nome o un marchio altrui prende il nome di "*cybersquatting*" e viene generalmente effettuata allo scopo realizzare un illecito guadagno sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare. Il fenomeno è piuttosto diffuso ed è favorito sia dalla facilità di registrazione di un nome a dominio (che può essere effettuata in tempo reale *online*), sia dal suo bassissimo costo (nell'ordine anche di un paio di decine di franchi).

La casistica è piuttosto ampia. Per un personaggio pubblico, il danno all'immagine può venire non solo da persone che registrino un nome a dominio corrispondente al suo e vi pongano un sito denigratorio, ma addirittura da ammiratori che predispongano siti con commenti e foto che il personaggio in questione non gradisca o non ritenga opportuno siano rese pubbliche.

Per le imprese commerciali, il danno all'immagine è in genere connesso a pratiche di concorrenza sleale. Viene registrato un nome a dominio corrispondente al marchio altrui per pubblicizzare e vendere *online* prodotti dello stesso settore di mercato del concorrente; il che ovviamente costituisce per quest'ultimo anche un collaterale danno d'immagine. Si noti che anche la sola registrazione di un nome altrui senza porvi alcun sito *web* (*passive domain holding*) si risolve in un danno d'immagine, in quanto dà all'utente l'impressione di un sito non funzionante e quindi di una società non attiva.

Il danno d'immagine più rilevante è però quello posto in essere a fini ricattatori ponendo sul dominio illecitamente registrato un sito *web* dai contenuti disdicevoli, che verrà tolto solo nel momento in cui il malcapitato pagherà un congruo "riscatto". Fra questi, il caso più eclatante è il

pornosquatting: il nome a dominio illecitamente registrato indirizza l'utente su un sito pornografico, che il ricattatore non deve neppure fare la fatica di costruire; basta infatti che ponga un *redirect* ad un sito porno legittimo ed il gioco è fatto.

La tutela della propria immagine su internet passa quindi necessariamente per la tutela del nome a dominio, perchè è dal nome a dominio che l'utenza raggiunge la vetrina costituita dal sito web.

La tutela preventiva è possibile, ma piuttosto costosa. Consiste infatti nel registrare i nomi a dominio corrispondenti al proprio nome o marchio nel maggior numero di TLD (Top Level Domain) esistenti e far sì che puntino al proprio sito web. Si tratta di una soluzione piuttosto costosa, dato che oggi abbiamo oltre 300 TLD e che oltre alle spese di registrazione ci sono quelle di gestione di ciascun dominio. E' inoltre una soluzione che difficilmente chi non è esperto del settore è in grado non solo di porre in essere, ma addirittura di pensare.

In genere si pensa alla tutela del proprio nome su internet solo quando esso è stato violato. Ma la tutela successiva non sempre è tempestiva ed immediatamente efficace. I singoli ordinamenti giuridici, territorialmente vincolati a ciascuno Stato, sono perlopiù inermi di fronte a questi illeciti nel quali la globalità mondiale di internet è sfruttata appieno dai *cybersquatter*, che in genere agiscono in ordinamenti giuridici diversi da quello in cui ha sede l'avente diritto al dominio. In questi casi, i soli costi per il radicamento del giudizio all'estero rendono più conveniente, sotto il profilo economico, cedere al ricatto del *cybersquatter* piuttosto che far valere il proprio buon diritto. Nei pochi casi in cui l'autorità giudiziaria è in grado di intervenire effettivamente, i tempi dell'intervento sono spesso biblici rispetto a quelli che sarebbero necessari per garantire una tutela effettiva.

Per questo motivo ormai tutti i gestori dei TLD si sono dotati da tempo di procedure di risoluzione delle dispute sui nomi a dominio, all'esito delle quali il nome a dominio registrato in malafede da chi non ne aveva diritto viene trasferito al legittimo titolare del corrispondente nome o marchio. Le più note e diffuse sono quelle previste da ICANN per i TLD generici (p. es.: .com, .net, .org, etc.), denominate M.A.P. (*Mandatory Administrative Proceedings*), adottate anche da un gran numero di TLD geografici (Svizzera compresa).

Singoli TLD adottano proprie procedure (p. es.: .eu, .it), ma in genere i principi informatori sono gli stessi previsti nella UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*) di ICANN. Secondo tali principi, un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclama, quando questi dimostri che: a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti; b) l'assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

Le procedure sono gestite dai DRSP (*Dispute Resolution Service Provider*), soggetti che fungono da "cancelleria" per i "*panelist*" cui sono affidate le decisioni. Il maggiore DRPS è l'*Organizzazione mondiale per la protezione della proprietà intellettuale* (WIPO), agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, che da sola ha già svolto oltre 30.000 procedure di riassegnazione. I costi della procedura, a carico del ricorrente, sono generalmente contenuti (mediamente dai 700 ai 1.500 \$ USA).

Il procedimento è piuttosto rapido e semplice. Il ricorrente (cioè colui che ritiene essergli stato sottratto illegittimamente un nome a dominio) presenta al DRSP prescelto il ricorso e la relativa documentazione, versando quanto previsto dalle tariffe in vigore per il procedimento. Il DRSP invia ricorso e documentazione all'assegnatario del nome a dominio contestato, invitandolo a far pervenire le proprie repliche e la documentazione a supporto delle sue difese. Una volta ricevute le repliche (o scaduto inutilmente il termine senza che ne siano state inviate), il DRSP nomina un *Panel* di una o più persone (a seconda delle indicazioni del ricorrente) scelte fra un elenco di esperti selezionati dal DRSP, che entro breve termine decide sulla controversia. Se l'esito è favorevole al ricorrente (ossia se viene disposta la cancellazione o la riassegnazione del nome a dominio) il Re-

gistro presso cui è registrato il nome a dominio attua la decisione, salvo che entro un breve termine dalla decisione il soccombente non ricorra alla magistratura.

Le procedure di riassegnazione, istituite nel 2000, hanno avuto un buon successo nella lotta al Cybersquatting. Tuttavia non offrono una tutela completa sotto il profilo risarcitorio, in quanto il loro esito può solo essere la cancellazione o la riassegnazione del nome a dominio, ma non anche il risarcimento del danno, che può essere riconosciuto solo dall'autorità giudiziaria. Inoltre, seppur molto veloci rispetto ai procedimenti giudiziari, non prevedono il blocco istantaneo dei domini in contestazione, i cui siti *web* rimangono pertanto in linea su internet per la durata del procedimento. Quest'ultimo, per quanto breve possa essere, nella migliore delle ipotesi non può durare meno di un mese e mezzo; ma con determinati espedienti difensivi il *cyberquatter* può anche allungarne la durata fino a due o tre mesi. Vi poi è da ricordare che, trattandosi di procedure amministrative e non giurisdizionali, il procedimento e la decisione sono sospesi nel caso di ricorso alla magistratura della parte soccombente.

Enzo Fogliani.