

Nuove tutele per i nomi in internet

Il settore della proprietà intellettuale sta per essere profondamente rivoluzionato dall'introduzione di nuovi domini generici, evoluzione voluta dall'Icann.

Claudia Strola fa un quadro della situazione

Emanuela Caruso

La dottoressa Claudia Strola, responsabile della Mcr Ricerche Srl di Milano
www.mcr-ricerche.com

Dopo svariati anni di discussioni e annunci mai concretizzati, finalmente nel 2012 l'Icann – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ha lanciato i nuovi gTLD, ovvero i nuovi domini generici di primo livello, determinando così un enorme ampliamento delle possibilità di tutela dei nomi in internet. Nel giugno dell'anno scorso, l'Icann ha reso noto l'elenco delle 1930 domande di registrazione, per un totale di circa 1400 nuovi domini di primo livello – alcuni anche in caratteri non latini – di cui circa 650 fanno riferimento a marchi registrati, e ha fatto sapere che le nuove estensioni di dominio saranno probabilmente pubblicate a breve. Per comprendere appieno la portata di questa rilevante evoluzione del settore interviene la dottoressa Claudia Strola, responsabile della società milanese Mcr Ricerche, specializzata nel campo delle informazioni e dei controlli sulla proprietà intellettuale. «Per capire davvero la rivoluzione in atto, bisogna prima ricordare che i domini di primo livello costituiscono la parte del nome di dominio che si trova a destra del punto e che attualmente esistono 22 domini generici di primo livello – per esempio .com o .net – e circa 250 domini nazionali di primo livello – come .it. L'introduzione dei nuovi gTLD darà, invece, la





Grazie all'espansione di internet e all'introduzione dei gTLD, nei prossimi tre anni saranno registrati oltre 700 nuovi domini di primo livello

possibilità alle aziende di utilizzare i propri marchi e nomi quali domini di primo livello – per esempio .fiat o .loreal. Si passerà quindi dalle attuali categorie generiche a categorie di brand o di genere; e si prevede che nei prossimi tre anni saranno presumibilmente lanciati oltre 700 nuovi domini. Per il momento regole e dettagli procedurali non sono ancora noti, ma la data del lancio vero e proprio si sta avvicinando sempre di più».

Nello specifico, a quali categorie corrisponderanno i nuovi domini?

«Principalmente a quattro categorie. La prima è quella dei marchi, che i titolari potranno tutelare anche come gTLD – per esempio .volkswagen. Poi c'è quella delle comunità, cioè organizzazioni con fini e intenti comuni potranno promuovere le proprie attività sotto il cappello comune del dominio – per esempio .dentists. La terza categoria è la località geografica, in quanto i gTLD relativi a città e regioni potranno raccogliere informazioni e servizi – .london o .tokyo. Infine, la categoria dei termini generici: in questo caso, aziende particolarmente innovative potranno cercare nuove opportunità di busi-

ness oppure rafforzare la presenza online – .sports o .fashion».

Per un'azienda, qual è il vero vantaggio portato dalla concessione di un nuovo gTLD?

«Un'organizzazione a cui viene concesso un gTLD ne diventa il gestore esclusivo, e ogni altra azienda potenzialmente interessata all'utilizzo di quel gTLD per la registrazione di un dominio dovrà per forza rivolgersi a essa. Ciò significa che il gestore detiene un enorme potere, in quanto potrà decidere di impiegare il nuovo gTLD solo al proprio interno oppure di aprire il dominio anche all'esterno e a chiunque abbia necessità di far parte di una comunità».

Questa evoluzione del settore, però, porta con sé anche una notevole fonte di rischio. In che modo?



» «L'espansione rappresenterà una sfida e un'opportunità importantissime per chi saprà sfruttare appieno le potenzialità offerte per rafforzare la presenza online del proprio marchio, ma sarà anche possibile fonte di cybersquatting, fenomeno per il quale domini corrispondenti a marchi famosi vengono depositati da terzi al fine sia di deviare il traffico online sia di rivendere a un prezzo molto alto il dominio ai titolari di diritto. Per i titolari di marchi sarà indispensabile tenere monitorato tanto il panorama delle nuove registrazioni mediante i servizi offerti da società come la nostra quanto il contenuto di tali siti, in modo da rintracciare informazioni o vendite fraudolente e cercare di ottenere la loro chiusura. Inoltre, i titolari di

marchi dovranno prevedere anche delle registrazioni difensive, ovvero effettuate per evitare che terzi depositino i loro domini. Attualmente, per marchi molto noti, la percentuale delle registrazioni difensive può arrivare fino al 90 per cento del proprio portafoglio di domini, ma dato il costo proibitivo dei nuovi gTLD, tali registrazioni difensive dovranno essere riviste».

In che modo voi professionisti della proprietà intellettuale potrete aiutare le aziende nel non incappare in questi rischi?

«Noi, come qualsiasi altra impresa simile alla Mcr Ricerche, avremo il dovere di comprendere appieno l'impatto che questa espansione avrà sui marchi dei nostri clienti e, di conseguenza, avremo il compito di stimolare le aziende a rivedere le loro politiche di protezione dei marchi e di gestione dei loro domini, in quanto l'espansione della fama di un dominio può rappresentare una nuova opportunità di business estremamente interessante per il marchio corrispondente. Sempre a carico nostro, sarà anche la consulenza e l'assistenza in caso di contestazioni, così da guidare il cliente verso le metodologie di risoluzione più consone alla sua specifica situazione».

Al fine di arginare i rischi che l'espansione dei domini potrebbe comportare, l'Icann ha sviluppato una serie di strumenti a tutela dei titolari di marchi registrati, quali nello specifico?

«Il Trademarks Clearinghouse è un grande database dove i titolari di marchi possono registrare i dati dei propri marchi, così da poter essere consultati in caso di presentazione di una nuova domanda di dominio da parte di terzi. Se questo si verifica, infatti, i titolari dei marchi vengono tempestivamente informati da parte del servizio Trademark Claims e per un periodo di circa un mese hanno il diritto di prelazione sulla registrazione del pro-

Le aziende dovranno rivolgersi a esperti dell'IP per riuscire ad affrontare il cambiamento, a tutelarsi da usi fraudolenti dei gTLD e ad aumentare l'importanza dei propri marchi





La consulenza a servizio della proprietà intellettuale

Da quasi quindici anni, Mcr Ricerche Srl opera a livello internazionale nel campo della consulenza in materia di nomi a dominio, della ricerca di informazioni e dei controlli su tutti i diritti di proprietà intellettuale. Tra la vasta gamma di servizi offerti al bacino d'utenza troviamo: ricerche di anteriorità, ovvero il primo passo da compiere prima di depositare un marchio, un brevetto, un modello o un nome a dominio, per verificare l'originalità di un'idea; sorveglianze, per monitorare e proteggere gli asset IP; consulenza a 360 gradi dalla registrazione del nome a dominio fino all'eventuale contenzioso arbitrale; investigazioni sui competitor, con l'obiettivo di capire come posizionare con successo il proprio IP; e attività di due diligence, il cui scopo è analizzare una società al centro di interesse d'acquisto e valutare il quadro completo degli asset di proprietà intellettuale.

solution Procedure – e consente di presentare reclami contro gestori che abbiano agito in malafede, per esempio incoraggiando e spingendo una registrazione sistematica di domini con il proprio gTLD al fine esclusivo di trarne profitto».

In conclusione, quale consiglio può dare a chi è interessato a registrare un mar-

chio o un nome a dominio?
 «A tali persone o aziende posso dire che occorre essere preparati a questa dilatazione dello spazio internet, capirne le dinamiche e gestire di conseguenza i propri marchi e domini. È necessario essere sempre pronti ad agire tempestivamente, sapersi focalizzare sulle grandi minacce piuttosto che sulle piccole violazioni, e tenere monitorati in maniera costante anche i social media, che possono trasformarsi in un bacino perfetto di usi fraudolenti di marchi e domini. In altre parole, è indispensabile affrontare questa rivoluzione del settore avvalendosi dell'aiuto di consulenti esperti, solo così sarà possibile far fronte in modo vincente alla miriade di sfaccettature, opportunità e sfide che l'espansione di internet porterà con sé».

chio o un nome a dominio?

«A tali persone o aziende posso dire che occorre essere preparati a questa dilatazione dello spazio internet, capirne le dinamiche e gestire di conseguenza i propri marchi e domini. È necessario essere sempre pronti ad agire tempestivamente, sapersi focalizzare sulle grandi minacce piuttosto che sulle piccole violazioni, e tenere monitorati in maniera costante anche i social media, che possono trasformarsi in un bacino perfetto di usi fraudolenti di marchi e domini. In altre parole, è indispensabile affrontare questa rivoluzione del settore avvalendosi dell'aiuto di consulenti esperti, solo così sarà possibile far fronte in modo vincente alla miriade di sfaccettature, opportunità e sfide che l'espansione di internet porterà con sé».