

Il nuovo mondo dei gTLD

Opportunità, sfide e rischi nell'esteso territorio virtuale dei domini di primo livello generico.

Dopo anni di discussioni e annunci, l'Icann (Internet corporation for assigned names and numbers) nel 2012 ha lanciato i nuovi gTLD (generic Top-level domain), i nuovi domini generici di primo livello, cosiddetti 'brand', determinando così un formidabile ampliamento delle possibilità di tutela dei nomi in internet. Secondo recenti comunicazioni da parte dell'Icann, le nuove estensioni di dominio saranno probabilmente pubblicate a breve. I domini di primo livello (TLD) costituiscono la parte del nome di dominio che si trova a destra del punto. Attualmente esistono 22 domini generici di primo livello (.com, .net, ecc.) e circa 250 domini nazionali di primo livello (.it, .uk, .ch), ma con l'introduzione dei nuovi gTLD ci sarà la possibilità per le aziende di utilizzare i propri marchi e nomi quali domini di primo livello, come ad esempio .fiat o .loreal. Si prevede che nei prossimi tre anni saranno presumibilmente lanciati oltre 700 nuovi domini. È facile pertanto immaginare l'enorme espansione dello spazio internet che questo rappresenterà, ed è fondamentale comprendere che si passerà dalle attuali categorie molto generiche .com (commercial), .biz (business), ecc., a innumerevoli categorie di brand, come ad esempio .ferrari, oppure categorie di genere (.wine).

In generale, potranno essere introdotti centinaia di nuovi domini, che all'incirca corrisponderanno alle seguenti categorie:

- **Marchi:** i titolari potranno tutelare i propri marchi anche come gTLD (.volkswagen, .prada).
- **Comunità:** organizzazioni con fini e intenti comuni potranno promuovere le proprie attività sotto il cappello comune del dominio (.dentists).
- **Località geografiche:** i gTLD relativi



a città e regioni potranno raccogliere informazioni e servizi (.nyc, .london, .tokyo).

- **Termini generici:** aziende particolarmente innovative potranno cercare nuove opportunità di business oppure rafforzare la propria presenza online (.sports, .fashion).

Molte regole e dettagli procedurali non sono ancora noti, ma la data del lancio vero e proprio si sta avvicinando sempre più. Nel giugno 2012 l'Icann ha reso noto l'elenco delle 1930 domande di registrazione, per un totale di circa 1400 nuovi domini di primo livello, anche in caratteri non latini. Tra di esse, circa 650 fanno riferimento a marchi registrati.

Se a un'organizzazione viene concesso un nuovo gTLD, questa ne diviene il gestore esclusivo, e altre aziende potenzialmente interessate al suo utilizzo per la registrazione di un dominio dovranno rivolgersi ad essa. Potete immaginare quale enorme potere viene delegato nelle mani

Claudia Strola, Rapisardi Intellectual Property.

del gestore: esso potrà infatti decidere di utilizzare il nuovo gTLD solo al proprio interno (come ad esempio settoreA.brand, settoreB.brand, ecc.) oppure di aprire il dominio anche all'esterno, ossia a chiunque abbia necessità di far parte di una 'comunità'.

Unitamente alle grandi opportunità che l'espansione di internet offre, soggiace una forte fonte di rischio. Noi professionisti della proprietà intellettuale abbiamo il dovere e la consapevolezza di comprendere appieno l'impatto che questa espansione avrà sui marchi dei nostri clienti e avremo il compito di stimolare le aziende a rivedere le proprie 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 corrispon-

dente. L'espansione sarà una grande sfida e opportunità per chi saprà sfruttare appieno le potenzialità di rafforzare la presenza online del proprio marchio, ma sarà anche fonte di grande rischio di 'cybersquatting', fenomeno per il quale domini corrispondenti a marchi famosi vengono depositati da terzi al fine di deviare il traffico on-line, sia di rivendere ad un prezzo molto alto il dominio ai titolari di diritto. Sarà estremamente importante per i titolari di marchi tenere monitorato il panorama delle nuove registrazioni di gTLD e domini, nonché avvalersi di esperti consulenti che sappiano guidare, in caso di contestazioni, verso le metodologie di risoluzione più consone. D'altro canto, occorrerà anche tenere monitorato il contenuto di tali siti, al fine di rintracciare contenuti e vendite fraudolente e cercare di ottenere la loro chiusura. Occorrerà, infine, per i titolari di marchi, prevedere anche delle registrazioni difensive, cioè effettuate al fine di evitare che terzi depositino tali domini.

Per marchi molto importanti, attualmente la percentuale delle registrazioni difensive può arrivare sino al 90% del proprio portafoglio di domini, ma in considerazione del costo proibitivo dei nuovi gTLD, tali registrazioni difensive dovranno essere riviste. Al fine di arginare i danni che questo fenomeno può rappresentare, l'Icann ha previsto una serie di strumenti a tutela dei titolari di marchi registrati, come il famoso Trademarks clearinghouse. Praticamente esso è un grande database dove i titolari possono registrare i dati dei propri marchi, in modo da poter essere consultati a fronte della presentazione di una nuova domanda di dominio. Quando viene presentata una nuova domanda di dominio, i titolari di marchi possono essere debitamente e tempestivamente informati da parte del servizio Trademark claims e, per un periodo di circa un mese - il cosiddetto 'sunrise registration period' -, i titolari hanno un diritto di prelazione sulla registrazione dei propri marchi quali nomi a dominio. Al termine del periodo 'sunrise', il dominio viene pubblicato, e, se viene presentata una nuova domanda di nome a dominio corrispondente al proprio marchio, è possibile intentare una risoluzione della controversia.

Tale servizio, anch'esso messo a disposizione dall'Icann e denominato Urs (Uniform rapid suspension) è uno stru-

mento per risolvere in modo veloce ed economico questioni relative a violazione di marchio con riferimento ai nomi a dominio. In caso di contestazione, i domini vengono sospesi e alla fine di tale periodo vengono rilasciati per essere nuovamente registrati. È stato previsto anche uno strumento per evitare violazioni e pressioni da parte delle aziende gestori dei nuovi gTLD, chiamato Pddrp (Post-delegation dispute resolution procedure), che consente di presentare reclami contro gestori che abbiano agito in malafede, come ad esempio incoraggiando e spingendo una registrazione sistematica di domini con il proprio gTLD al fine esclusivo di trarne profitto. In conclusione, occorre essere preparati a questa dilatazione dello spazio internet, capirne le dinamiche e gestire di conseguenza i propri marchi e domini. Occorre essere sempre pronti ad agire tempestivamente, focalizzarsi su grandi minacce piuttosto che piccole violazioni, e tenere monitorati costantemente anche i social media che possono diventare bacino di usi fraudolenti di marchi e domini. In sostanza, occorre essere preparati ad affrontare questa miriade di sfaccettature, opportunità e sfide che questa rivoluzione virtuale porta con sé.

Claudia Strola
