



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

LA PROTEZIONE DEI NOMI DI DOMINIO

UNO DEGLI ELEMENTI CHIAVE A LIVELLO DI IDENTITÀ AZIENDALE È L'ALLINEAMENTO DEL DOMAIN NAME CON IL NOME DELL'AZIENDA E/O CON EVENTUALI MARCHI REGISTRATI – L'INTERAZIONE TRA I NOMI DI DOMINIO E I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PERÒ, NON È EVIDENTE

A titolo di breve introduzione, il nome di dominio è il sostituto alfabetico della sequenza numerica che costituisce l'indirizzo IP (*internet protocol*) di uno specifico computer collegato all'Internet. Gli indirizzi IP servono a trasferire i dati all'interno di una rete da un computer all'altro, ad esempio i dati di un sito *web*.

Cronologicamente parlando, di regola un'azienda in un primo passo definisce la propria ditta (cioè il nome aziendale), protegge i marchi che desidera e poi si procura il nome di dominio relativo. In un mondo commerciale perfetto, il nome di dominio è formato dalla ditta (o dal marchio registrato per i prodotti e/o servizi offerti) e dal *top level domain* desiderato, ad esempio ".com", ".net", ".org", ".it" o ".ch". I nomi di dominio vengono assegnati dai cosiddetti *registries* (il *registry* per la Svizzera e per il Principato del Liechtenstein è la fondazione SWITCH). Affinché si possa garantire l'unicità di ciascun indirizzo, l'organizzazione ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) coordina le assegnazioni su scala globale. La registrazione, la vendita e la gestione dei *domain names*, invece, a partire dal 2015 in Svizzera viene svolta dai cosiddetti *registrars*, ossia dai partner commerciali di SWITCH.

Qualora un'azienda avesse protetto un marchio in Svizzera e un'altra persona utilizzasse tale marchio (o un contrassegno confondibile con il marchio) nel suo nome di dominio, evidentemente l'azienda titolare del marchio sarebbe interessata a vietare all'altra persona l'utilizzo del *domain name*. Nel caso inverso, invece, per un titolare di un nome di dominio può essere opportuno proteggerlo come marchio, considerando che la registrazione di un *domain name*, oltre all'unicità su scala globale, non costituisce alcuna protezione riconosciuta dalle leggi svizzere.

Il titolare di un marchio, invece, ha la facoltà di difendersi contro l'utilizzo, da parte di terzi, di contrassegni identici o

confondibili con il proprio marchio, sempre che i contrassegni siano utilizzati per prodotti e/o servizi coperti dal marchio (va ricordato che, eccezione fatta per i marchi famosi, la protezione di un marchio è sempre vincolata a determinati prodotti e/o servizi).

In pratica però, non è del tutto semplice difendersi contro l'uso illecito di un *domain name*. Un aspetto che regolarmente complica la difesa è il fatto che la dimora o la sede delle parti coinvolte nella lite non si trova nello stesso paese.

Essenzialmente, vi sono due opzioni per far valere i propri diritti: (1) il procedimento UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*) predisposto dall'ICANN, o (2) le vie legali civili applicabili.

L'opzione UDRP comporta il grande vantaggio dell'internazionalità, poiché si tratta di un procedimento che si distingue dalle leggi procedurali nazionali. Ciononostante, il campo di applicazione è molto limitato in materia – tra le altre cose, la parte attrice deve provare di essere titolare di un marchio identico o confondibile e che la parte convenuta abbia utilizzato il *domain name* in mala fede.

Il procedimento civile invece è vantaggioso, in quanto la parte attrice può avvalersi dell'intera gamma di argomenti legali contro l'uso del nome di dominio dalla parte convenuta, vale a dire non solo invocare la protezione di un'eventuale diritto al marchio, ma in teoria anche la protezione del nome aziendale o un atto di concorrenza sleale. Tuttavia, a causa della tipica internazionalità delle fattispecie delle liti di questa natura, il foro competente e la legge applicabile non sono sempre evidenti e la parte attrice può trovarsi obbligata a promuovere un processo all'estero e far valere i propri diritti in ossequio a leggi straniere.

geiser@altenburger.ch