

**[www.Domainconference.it](http://www.Domainconference.it)**

Barletta, 30 settembre 2016

**Domain investment, UDRP e procedure  
di riassegnazione: casi e tendenze**

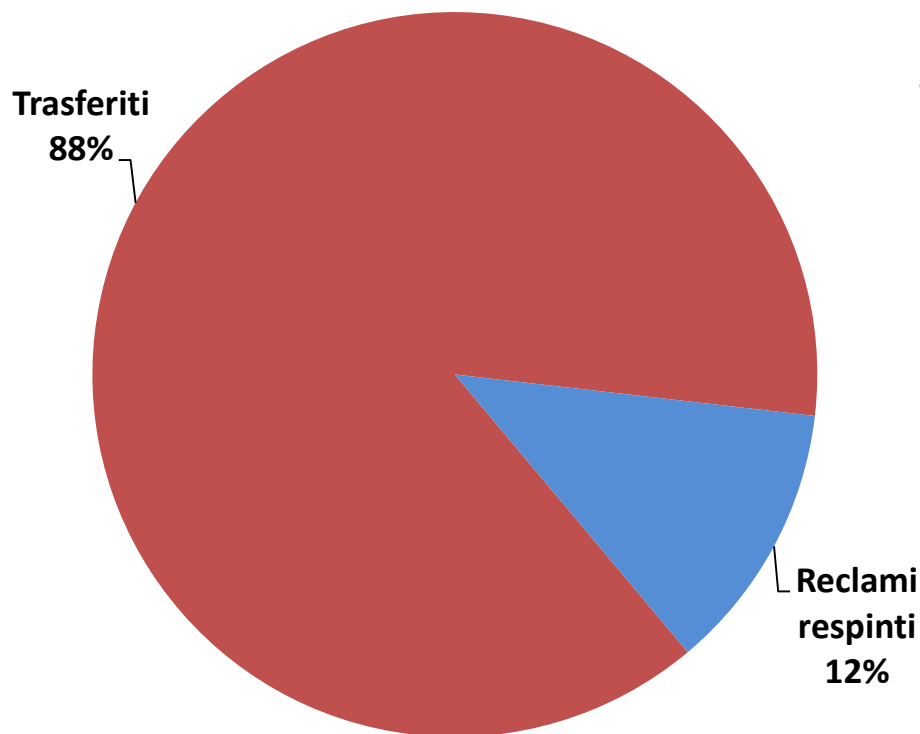
*Avv. Roberto Manno*

**WEB  
LEGAL**  
In web we trust.

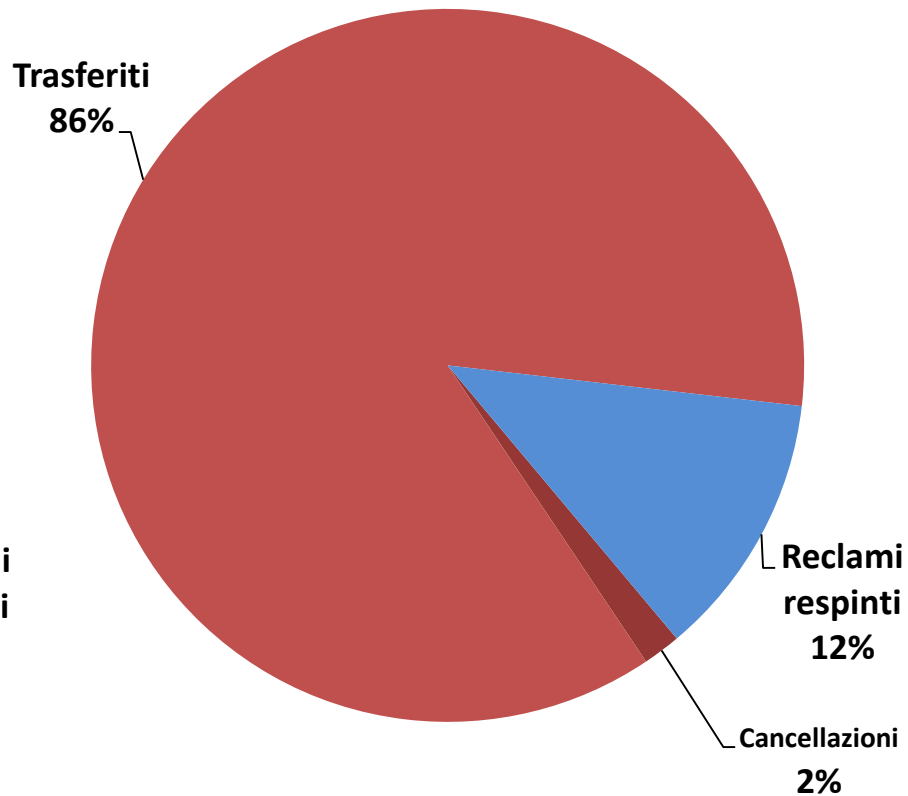
# Esito dei casi del Forum (NAF) e W.I.P.O.

■ Cancellazioni ■ Trasferiti ■ Reclami respinti

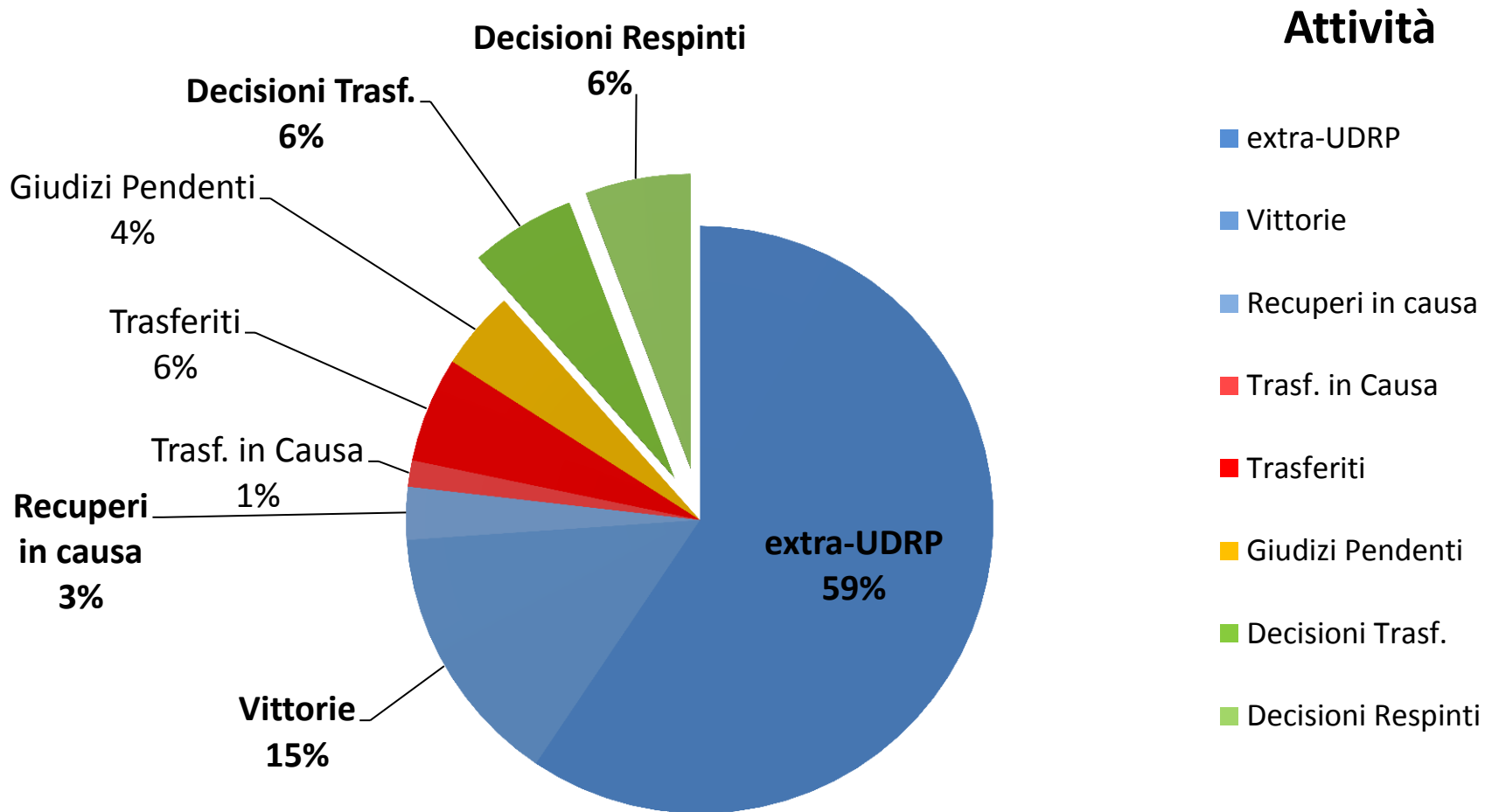
## NAF



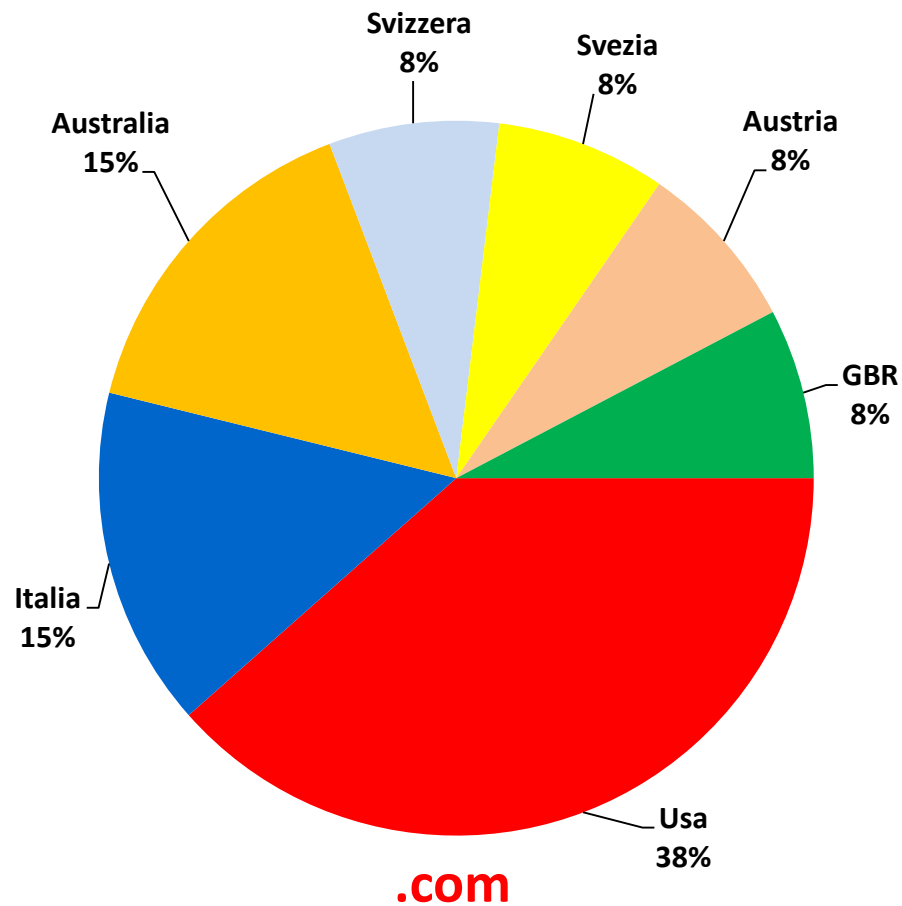
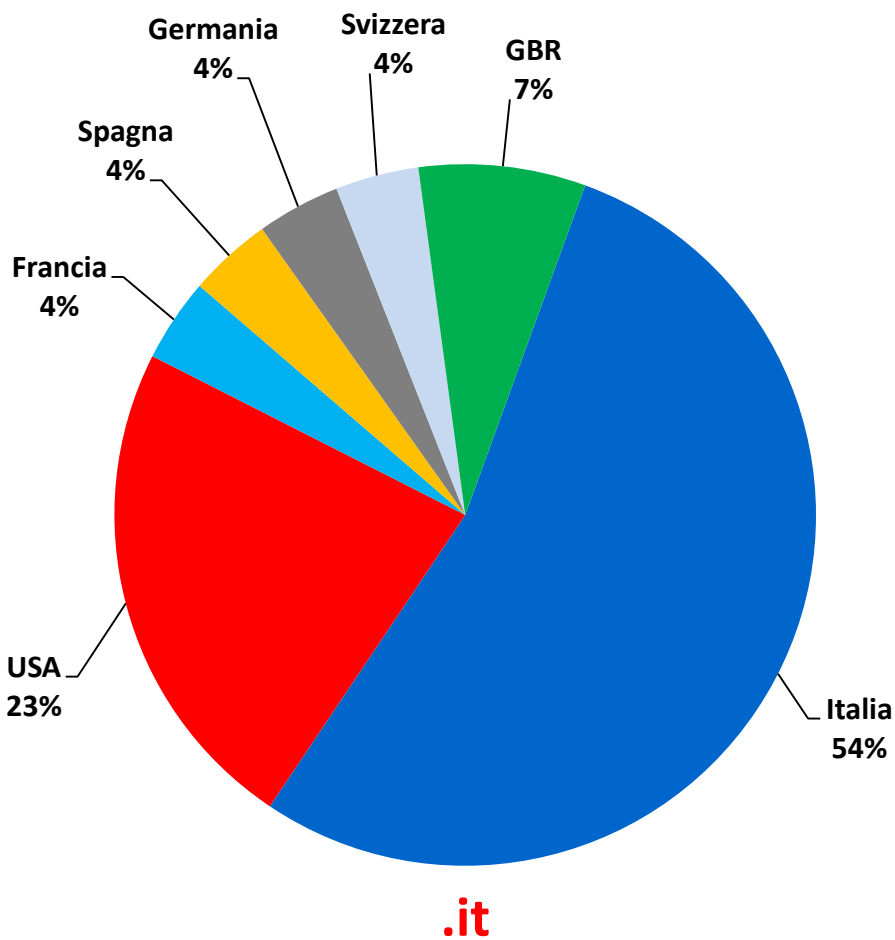
## WIPO



# WebLegal 2011 -2016



# WebLegal - Provenienza dei reclami



# Domain Investment

- Cybersquatting è **Illegale**; Domain Investment è **Legale**; ONCE Cybersquatter ALWAYS Cybersquatter? NAF Decisione Materia: «every case on its own merit»;
- contrasto con ITA – PSRD – NAF – WIPO.

# RDNH

- Opposizione (.it): rinnovabile ogni 180 gg.; anche in presenza di pseudo-marchi; effetto «frozen» per titolare dominio;
- Laches Doctrine (UDRP) – Consolidamento it?
- RegISTRAZIONI fittizie di marchi

# Dati

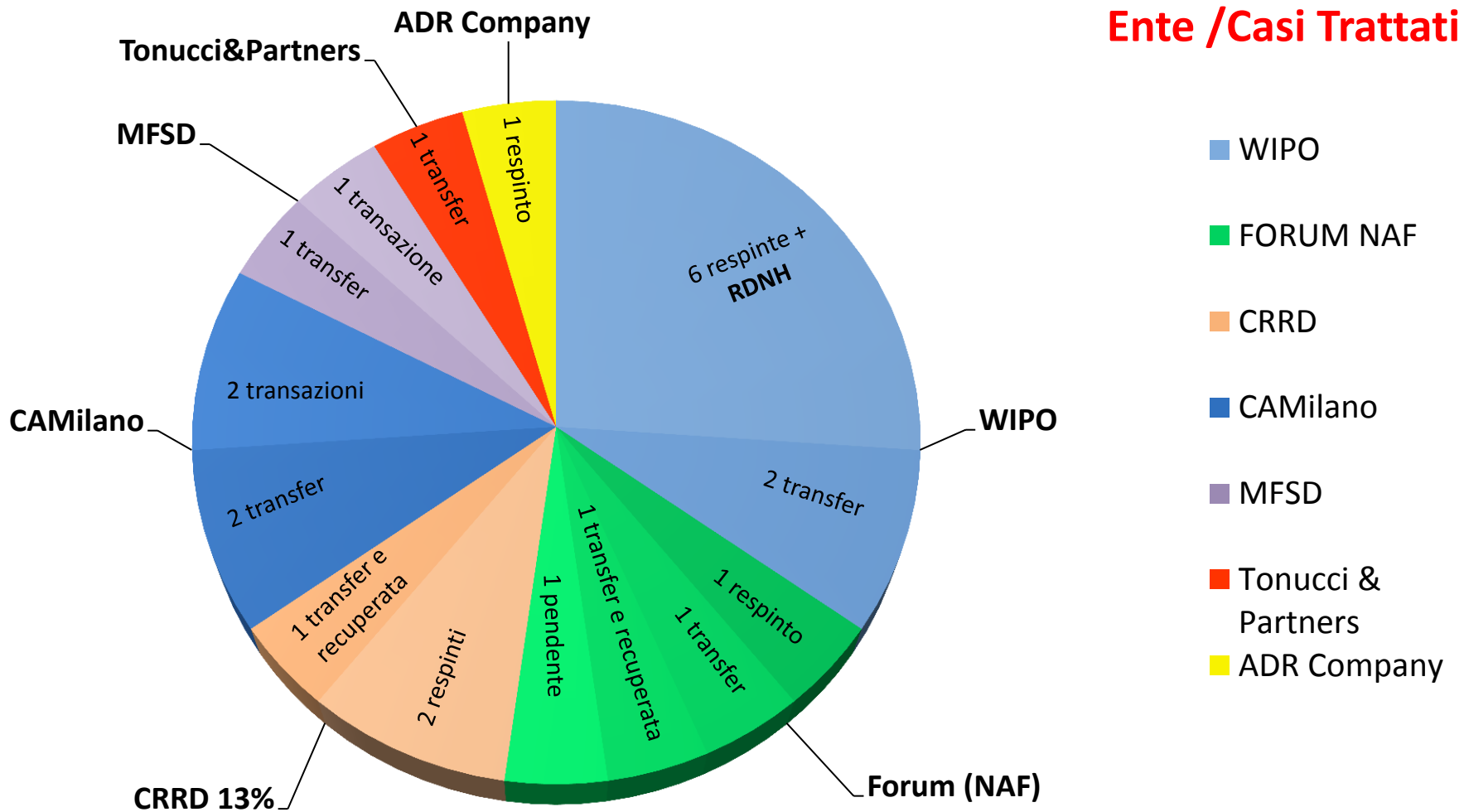
- Crescita di conflitti nel «.it» (IT pronome lingua inglese – estensione nazionale di «.com» - complainants internazionali);
- Differenze tra procedure di riassegnazione nazionali (es:.uk) o comunitarie (.EU è sufficiente prova mala fede in registrazione Q uso) e UDRP;
- Peculiarità degli ordinamenti giuridici (anche in stessa EU)

# Criticità UDRP e altre MAP

- .IT: decisioni non classificate (vedi NAF/WIPO);
- Contrasti su malafede o interesse legittimo;
- Conflitti d'interesse (PSRD – Esperti);
- Riforma MAPSRD Registro .it (su esposto) + codice etico Esperto + codice condotta PSRD;
- Appello?
- Revisione decisione + corsi per esperti?



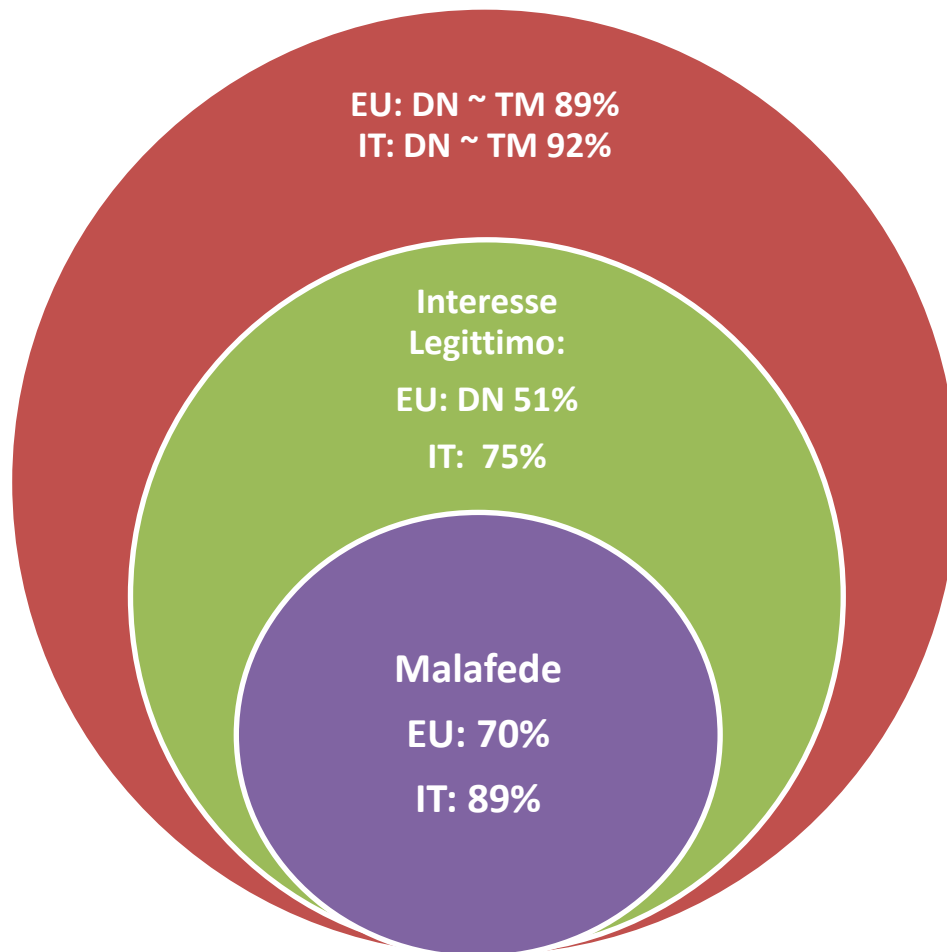
# Esiti procedure PSRD/UDRP provider



# La Via Giudiziaria

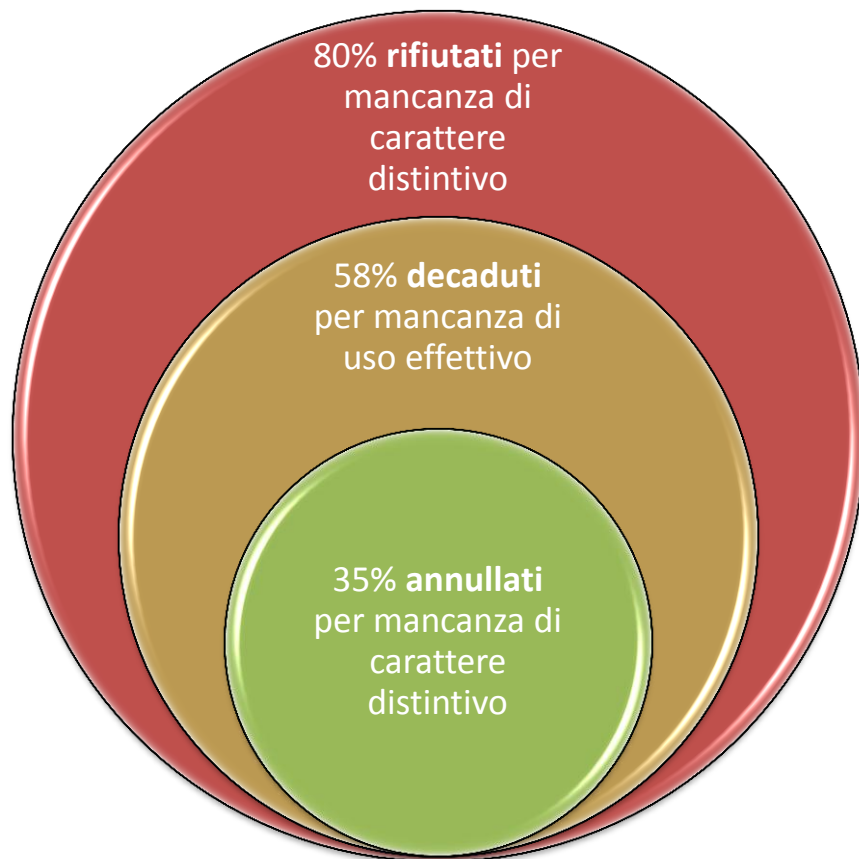
- Il ricorso giurisdizionale dev'essere attentamente valutato in funzione di numerose variabili: complessità della vicenda; costi; tempi; aleatorietà.
- Estrema attenzione al tipo di diritto anteriore fatto valere in MAP/UDRP (es. possibili profili di nullità o decadenza del marchio anteriore)

# Statistiche Cause -IT/EU (fonte: darts-ip)



- DN ~ TM:  
EU: su 1276 casi  
IT : su 102
- Interesse Legittimo  
EU: su 304 casi  
IT : 6 casi su 8
- MalaFede  
EU: su 800 casi  
IT: su 27

# Statistiche marchi (fonte:EU IPO)

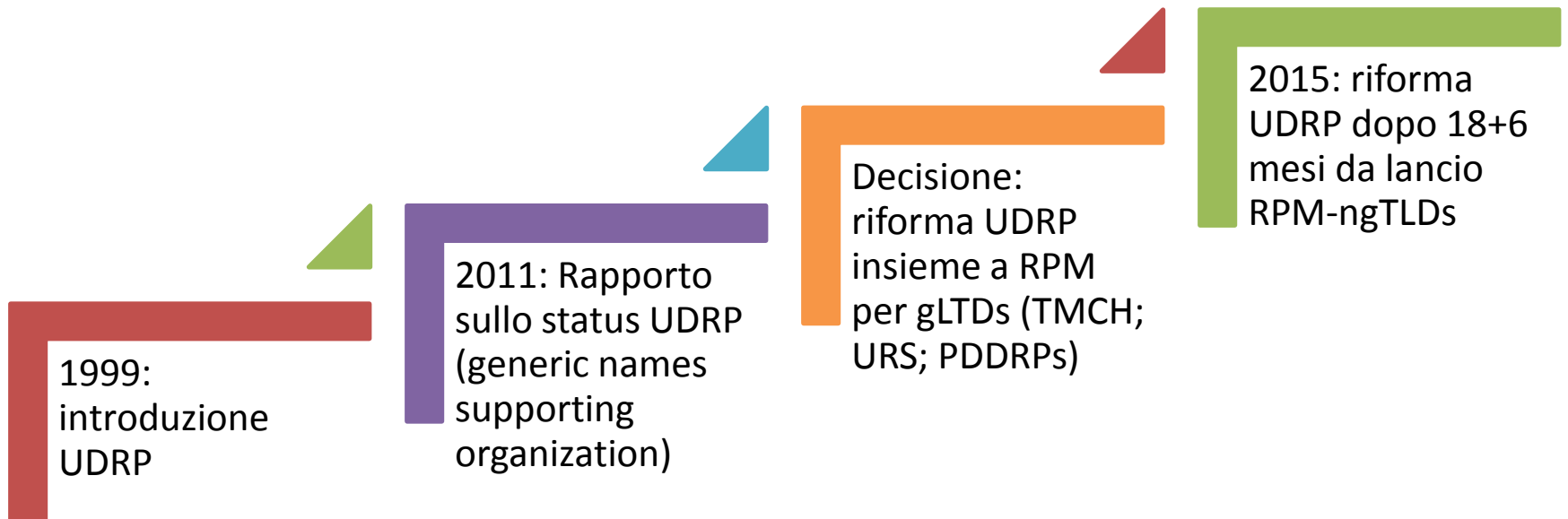


- L'**80%** di ca 48k domande di EUTM sono state totalmente o parzialmente rifiutate per mancanza di carattere distintivo.
- Il **58%** di 1641 EUTM sono stati dichiarati decaduti (in tutto o parte) per mancanza di uso effettivo
- Il **35%** di 584 marchi comunitari registrati, risulta essere stato annullato per mancanza di carattere distintivo.

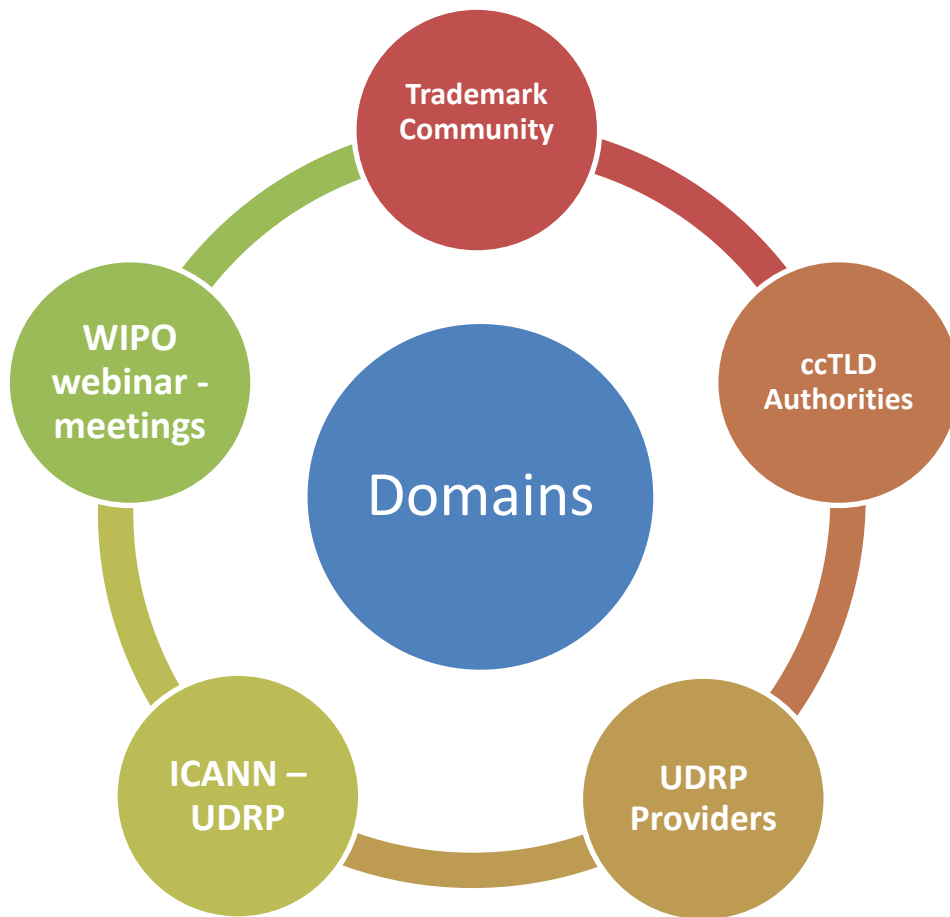
# Tendenze

- UDRP: ottimo sistema migliorabile, opportuna definizione dell'interesse legittimo (pratiche commerciali lecite); buona fede (domain investment); malafede (esclusa se generico).
- Presunzione generico: se corrisponde a marchio rifiutato / annullato da EUIPO (o USPTO; o UIBM);
- Appello eventualmente a pagamento; revisione decisioni da parte di PSRD; turnazione rigida; etc.
- Iniziative di «sensibilizzazione»

# ICANN



# Domain Names Stakeholders



Opportunità:  
rappresentare interessi  
e posizioni dei DI  
italiani presso le  
authorities (es.  
NIC/WIPO/ADR.EU...)

# Grazie per l'attenzione!

