



# MFSD

## NUOVI DOMINI GENERICI - RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

***Pierfrancesco C. Fasano***

***Perani & Partners***

***Stefano Monguzzi***

***5 luglio 2016***

***Ivett Paulovics***



# Indice

- **CHI SIAMO**
- **I NEW GTLDS - NUOVI DOMINI GENERICI**
- **COS'È LA URS**
- **URS E UDRP A CONFRONTO**
- **LA PROCEDURA URS**
- **LA PIATTAFORMA DI MFSD**

## Chi siamo

- Organismo **italiano, privato ed indipendente** di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), **specializzata** in materia di **proprietà industriale ed intellettuale (IP)**
- Costituito nel **2000**
- **Accreditamenti:**
  - **2001 – Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) sui domini “.it”** – Registro “.it” (CNR Istituto di Informatica e Telematica (IIT)) – Responsabile: Avv. Stefano Monguzzi
  - **2012 – Organismo di Mediazione in materia di IP** – Ministero della Giustizia – Responsabile: Avv. Pierfrancesco C. Fasano
  - **2013 – Ente di Formazione di Mediatori** – Ministero della Giustizia – Direttore Scientifico: Avv. Pierfrancesco C. Fasano
  - **2015 – Uniform Rapid Suspension System (URS) Domain Dispute Resolution Service Provider** – ICANN – Responsabile: Avv. Ivett Paulovics

## Chi siamo

### PSRD sui domini “.it”

- Dal **2001** oltre **65 procedure** di riassegnazione di domini “.it”

*es. minutemaid.it, cocacola.it, coke.it, sprite.it, thebodyshop.it, legoland.it, iloveitalianshoes.it, societegenerale.it, rocca.it, uffizi.it, jpmorgan.it, ecc.*

- **Costo: € 800/1.000** con esperto (arbitro) unico
- **Durata: 45/60** giorni



# Chi siamo

## Organismo di Mediazione in materia di IP

- Dal **2012** n. **7 procedure** di mediazione
- **4** conciliate e **3** non conciliate
- Non conciliate: per mancata adesione della parte invitata alla procedura di mediazione

# Chi siamo

## Ente di Formazione di Mediatori

- Responsabile Scientifico accreditato
- **5** formatori (2 teorici + 3 pratici)
- Per iscrizione: 50 ore + 4 ore di valutazione
- Tirocinio assistito: 20 procedure in 2 anni
- Aggiornamento: 18 ore ogni 2 anni

## Chi siamo

- **URS Domain Dispute Resolution Service Provider**  
Piattaforma dedicata alla gestione online delle controversie sui nuovi domini generici (*new gTLDs*):  
<https://urs.mfsd.it>
- **A giugno 2016 5 procedure definite (suspension) e 1 procedura pendente**
- Formazione e aggiornamento degli esaminatori (arbitri)
- Formazione ai Registry/Registrar
- Formazione ai professionisti
- Formazione alle imprese, consorzi, ecc.



## New Generic Top-Level Domains (New gTLDs)

- Prima del **1998**: .com, .edu, .gov, .int, .org, .net, .arpa e .mil
- **2000**: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro
- **2004**: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .post, .tel, .xxx e .travel
- **2005**: procedura di ampliamento per introdurre nuovi domini generici
- **2011**: lancio del New gTLD Program
- **2012**: 1.930 richieste per la gestione delle nuove estensioni (Registry: Google, Donuts, Amazon, etc.)
- Da ottobre/novembre **2013 – in corso**: rilascio dei nuovi domini generici: i primi IDNs (gioco in cinese, sito in cirillico, online in cirillico, web in arabo), .guru, .bike, .social, .*brand*





## Cos'è la Uniform Rapid Suspension System (URS)

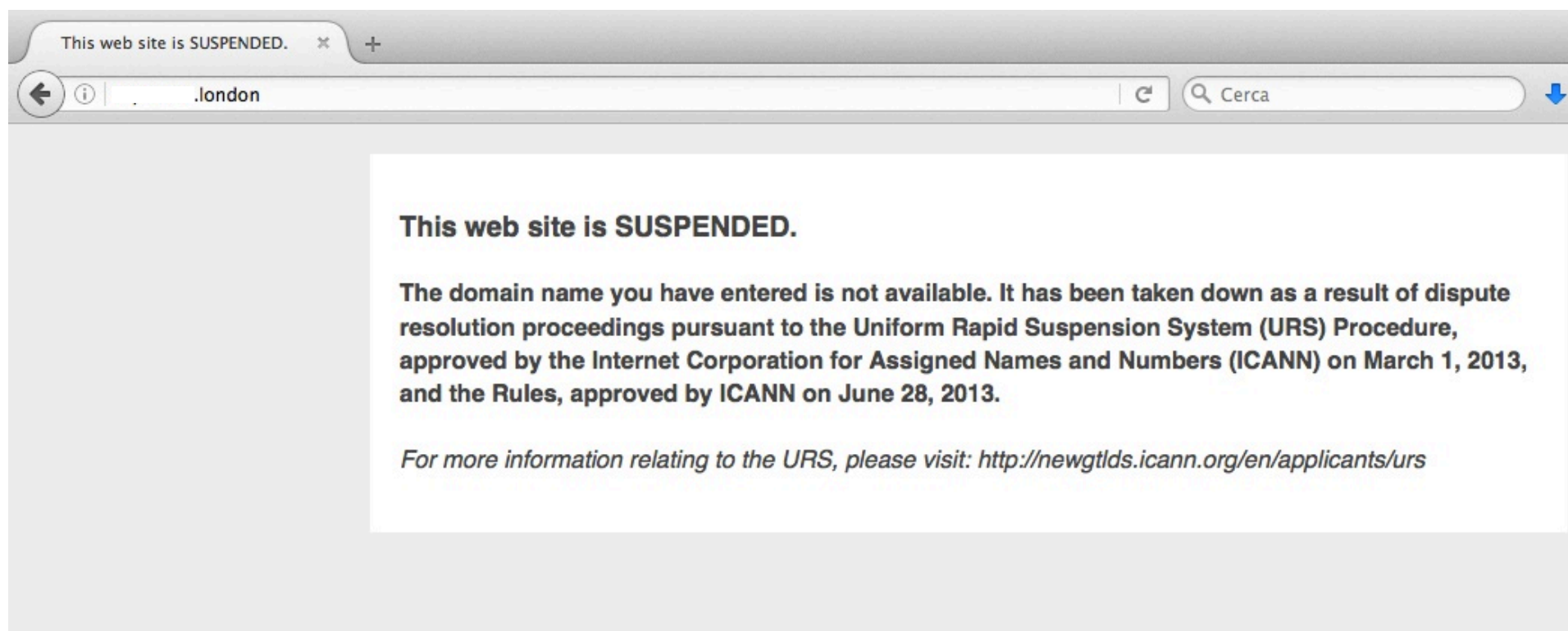
- Meccanismo di protezione dei diritti successivamente all'assegnazione/registrazione dei domini
- Risoluzione **rapida** ed **economica** delle controversie dei domini in casi palesi di usurpazione di un marchio da parte del registrante
- **Esito: sospensione** del dominio per il periodo di registrazione (prorogabile di 1 anno)

## Cos'è la Uniform Rapid Suspension System (URS)

- **Si applica a:**
  - nuovi domini generici (new gTLDs):  
es. .shop, .online, .law, .clothing, .bike, .guru, .club, .builders, .supply, .jewelry, .axa, .ferrero, .london, ecc.
  - alcuni domini nazionali (ccTLD): es. pw
- **Non si applica a:**
  - domini generici tradizionali: .com, .net, .biz, .info, .int, ecc.
  - ccTLD: .co.uk, .us, .nl, ecc.

# Cos'è la Uniform Rapid Suspension System (URS)

Esito procedura - Sospensione



# URS vs. UDRP

## I 3 requisiti

1. Il nome a dominio registrato è **identico** o **confondibile** con un **marchio denominativo**: a) per il quale il reclamante detiene una **registrazione nazionale o regionale valida** e che è **in uso**, o b) che è stato **validato** in giudizio, o c) che è espressamente protetto da una **legge** o da un **trattato** vigente alla presentazione del reclamo.

2. Il registrante non ha alcun **legittimo diritto o interesse** in relazione al nome a dominio.

3. Il nome a dominio è stato **registrato e è usato** in **mala fede**.

1. Il/i nome/i a dominio è/sono **identico/i** o **confondibile/i** con un **marchio d'impresa** o **marchio di servizio** sul quale il reclamante vanta un **diritto**.

2. Il resistente (titolare del nome a dominio) non ha **alcun diritto o legittimo interesse** in relazione al/i nome/i a dominio.

3. Il/i nome/i a dominio è/sono stato/i **registrato/i** e è/sono **usato/i** in **mala fede**.

# URS vs. UDRP

## La difesa del resistente

- **2° requisito:**
- Prima di aver avuto notizia della disputa in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi
- È conosciuto personalmente, come impresa o altro ente con il nome corrispondente al dominio anche se non ha acquisito diritto di marchio
- Del dominio sta facendo un legittimo uso senza l'intento di sviare i consumatori o violare il marchio del reclamante
- **Il dominio è generico e descrittivo e il resistente ne fa un legittimo uso** (es. heartland.holdings, finn.sexy, hello.photo)
- **Il sito è utilizzato correttamente (*fair use*) in tributo e per critica di una persona o un'attività d'impresa**
- **Tra le parti esiste un accordo e il registrante ha registrato il dominio in virtù di tale accordo**
- **Portafoglio dominio del resistente: il dominio non fa parte di una serie di registrazioni abusive, in quanto è di tipologia diversa dagli altri domini**

# URS vs. UDRP

## La difesa del resistente

- **3° requisito:**
- Il dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il dominio al titolare del marchio, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo superiore ai costi relativi al dominio
- Il dominio è stato registrato per impedire al titolare del marchio di utilizzare tale marchio nel dominio ad esso corrispondente, purché la registrazione faccia parte dello schema di condotta del resistente (*pattern of conduct*)
- Il dominio è stato registrato con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente
- Il dominio è stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio del reclamante
- **La compravendita domini o detenere un portafoglio di domini non costituisce in sé prova di mala fede**
- **La vendita di traffico (*parking pages, click-per-view*) non costituisce in sé prova di mala fede (da considerare: tipologia del dominio, link pubblicitari presenti sul parking page) (es. finn.sexy)**

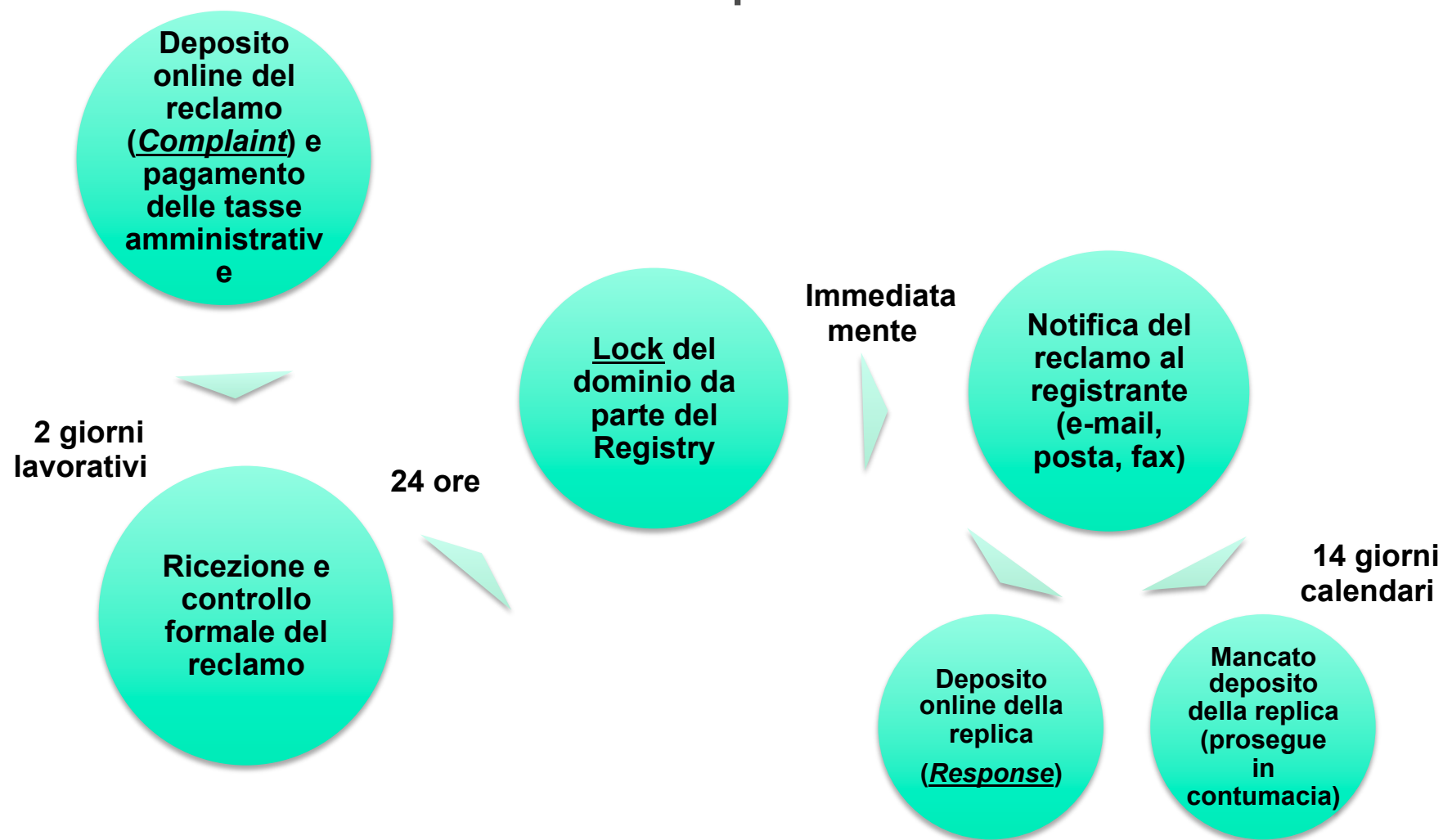
## URS vs. UDRP

<b>Livello di prova richiesto:</b> <b>prova chiara e convincente</b> che nessuna questione del fatto materiale esista relativamente ai 3 requisiti del reclamo (es. branson.guru, bbva.land)	Il reclamante deve provare la sussistenza dei 3 requisiti. Il collegio decide in base alle allegazioni delle parti, ai documenti e al <b>principio della probabilità prevalente</b>
<b>Esito:</b> sospensione del nome a dominio	Trasferimento o cancellazione del dominio al reclamante
<b>Durata:</b> 21 giorni (+21 gg appello)	60 giorni
<b>Lingua:</b> inglese (reclamo)	Lingua del contratto di registrazione con il registrar
<b>Collegio:</b> membro unico	Membro unico o 3 membri
<b>Appello:</b> riesame in caso di replica tardiva o appello	Causa giudiziale nella giurisdizione competente
<b>Tasse amministrative:</b> € 200/€ 250 (+ € 200(600)/250(750))	\$ 1.300/\$ 1.500/€ 500+800



# URS

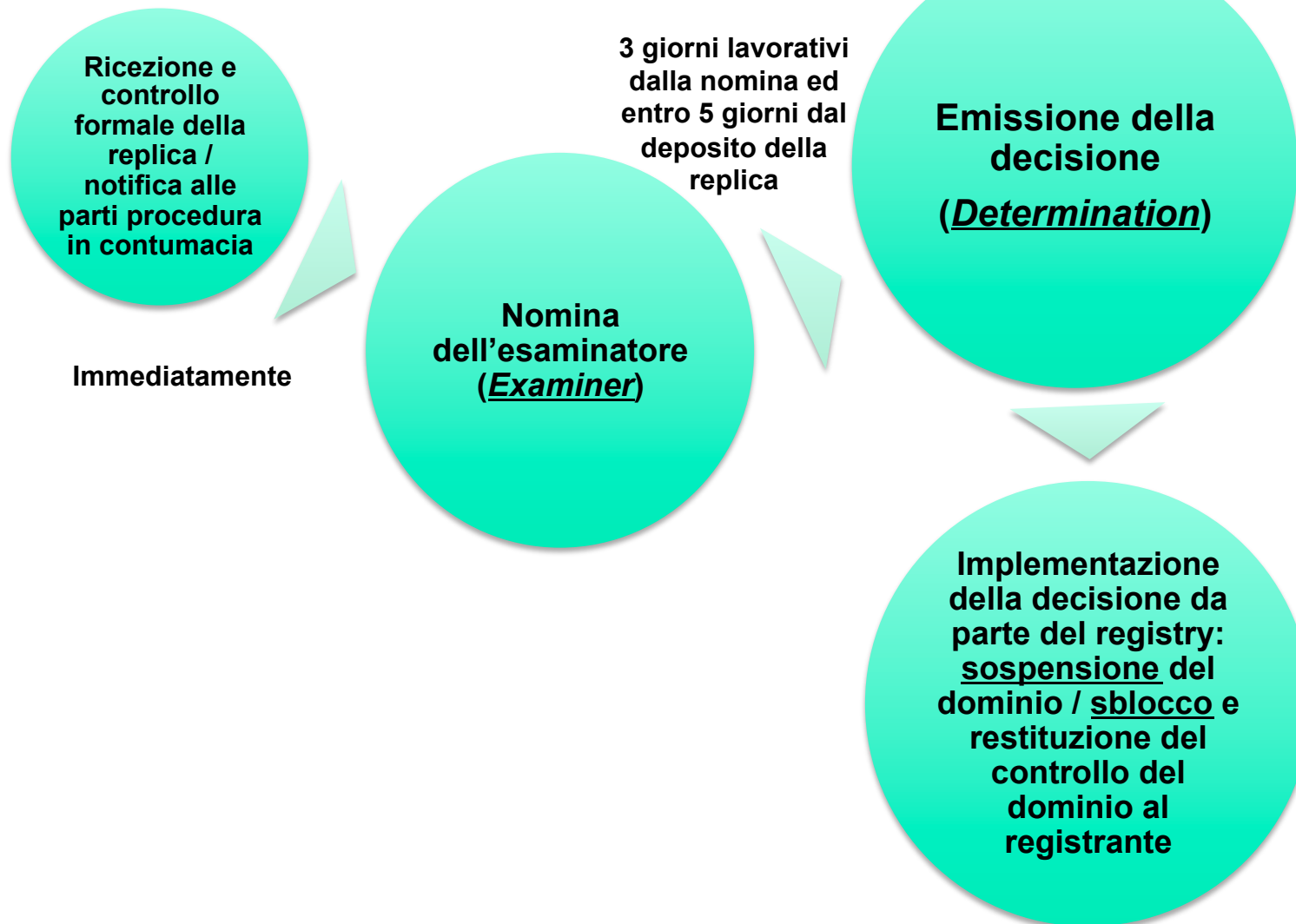
## Avvio della procedura



# URS

## Procedura ed esito

Lo stesso giorno  
della ricezione / Alla  
scadenza del termine



# URS

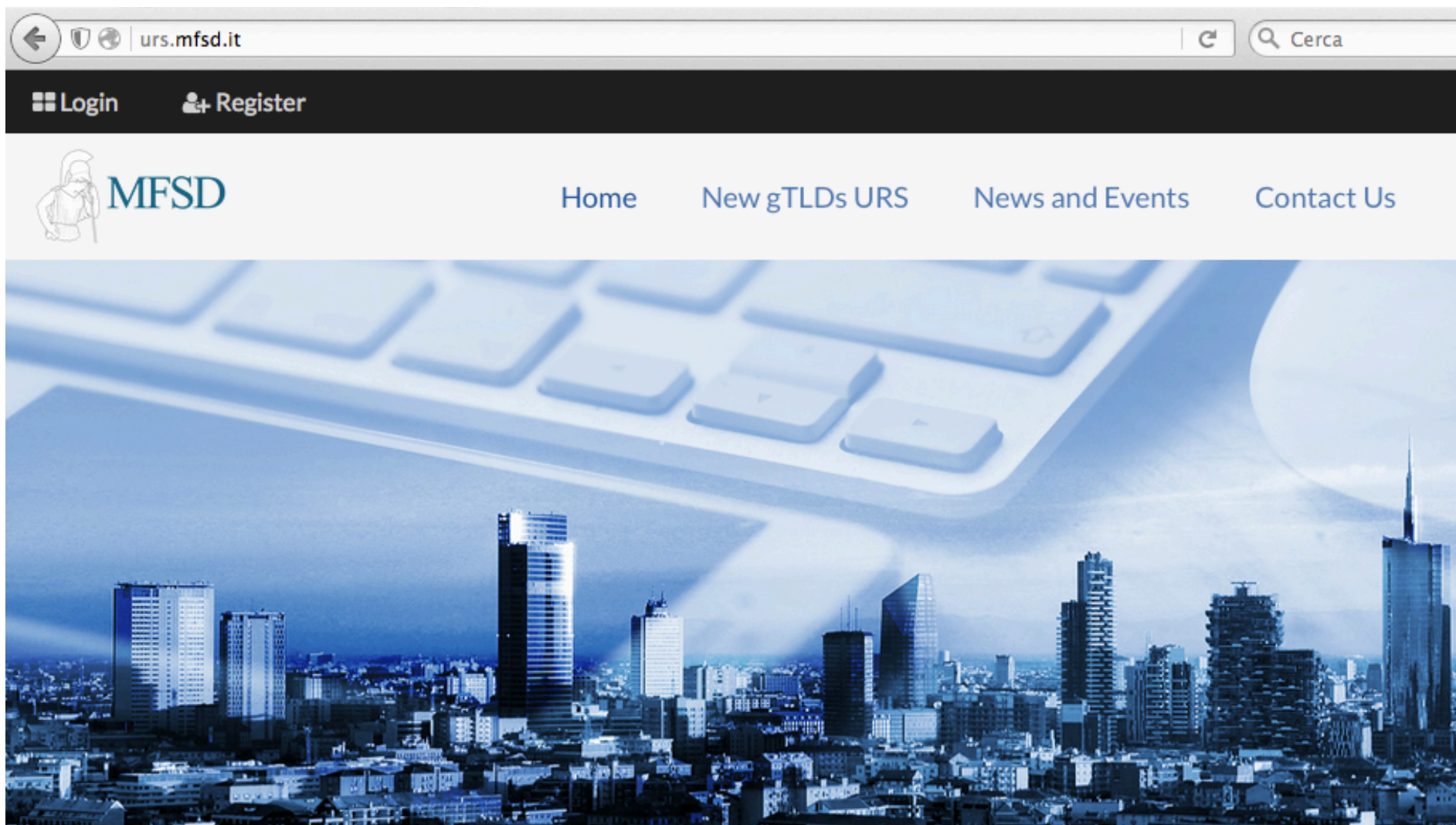
## Questioni procedurali

- Impossibilità di correggere il reclamo dopo il deposito
- **Lingua:** reclamo solo in inglese; replica in inglese o nella lingua del Paese del registrante; esaminatore decide quale è la lingua della procedura
- **Reclamo:** max. 500 parole; **replica:** max. 2500 parole
- **Deposito tardivo della replica:** entro 6 mesi dalla decisione emessa in contumacia (*default determination*) (prorogabile + 6 mesi) -> **riesame** (*re-examination*) della disputa e decisione finale (*final determination*)
- **Appello:** entro 14 giorni dalla default o final determination; possibilità di depositare ulteriori prove; esaminatore unico o collegio di 3 esaminatori; decisione entro 5 giorni lavorativi dalla nomina e comunque entro 7 giorni dal deposito della replica all'appello (*appeal determination*)



# MFSD E URS

## urs.mfsd.it





# MFSD E URS

## urs.mfsd.it

Account Exit



Home

New gTLDs URS

News and Events

Contact Us

Home > Account

## USER PROFILE

My Disputes



Access to my disputes

Start new dispute

Send communication

Submit my determination

My Account





# MFSD E URS

## urs.mfsd.it

Home > Fees

natural person/sole proprietorship/ public body/non-profit entity	1-2	200	-	100
	3-5	225	-	112
	6-10	250	-	125
	11-15	275	-	135
	more than 15	300	300	to be decided with MFSD
partnership	1-2	225	-	112
	3-5	250	-	125
	6-10	275	-	135
	11-15	300	-	150
	more than 15	325	325	to be decided with MFSD
corporation/public company/ private limited/limited liability company	1-2	250	-	135
	3-5	300	-	150
	6-10	350	-	165
	11-15	400	-	180
	more than 15	450	450	to be decided with MFSD



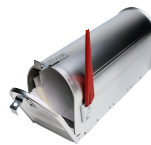
**MFSD S.r.l.**  
**URS Domain Dispute Resolution Service Provider**

<https://urs.mfsd.it>

@: [urs@mfsd.it](mailto:urs@mfsd.it)



: 02.45506624



:Viale Beatrice D'Este, 20  
20122 Milano