



MFSD

DOMINI: DIRITTO E PRATICA
UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY
(UDRP), NUOVI DOMINI GENERICI (NEW GTLDS),
UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM (URS), CASI
PRATICI

Ivett Paulovics

Milano, 7 aprile 2017



Indice

- **UDRP**
- **NUOVI DOMINI GENERICI (NEW GTLDS)**
- **COS'È L'URS**
- **7 COSE DA SAPERE SULL'URS**
- **URS E UDRP A CONFRONTO**
- **LA PROCEDURA URS**
- **MFSD E URS**
- **CASI PRATICI**

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

- Policy **ICANN** implementata nel **1999**
- **Procedura** di tipo **amministrativo veloce alternativa al giudizio**
- Si basa sul diritto di **marchio**
- **Finalità:** combattere le **registrazioni abusive** (*cybersquatting*)
- **Esito:** **riassegnazione** (trasferimento) o **cancellazione**
- Il reclamante deve dimostrare **3 elementi concorrenti:**
 1. Il nome a dominio è identico o confondibile con il marchio del reclamante
 2. Il registrante non ha diritto o legittimo interesse in relazione al dominio
 3. Il dominio è stato registrato e viene usato in mala fede

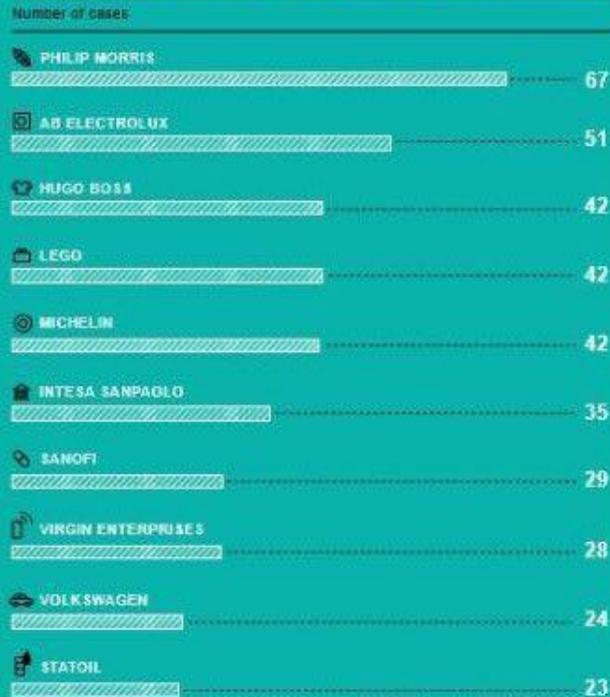
	CAC	WIPO	NAF
Durata	1. 35-45 giorni	3. 60-70 giorni (30 gg controllo formale)	2. 38-47 giorni
Tariffe (iniziale?, rimborso in caso di transazione?)	1. (sì, sì)	3. (no, sì)	2. (no, no)
Lingue (contratto di registrazione o IDN)	3. (no)	1. (sì)	2. (sì)
Procedure (ccTLD ai quali si applica l'UDRP, varianti di UDRP)	3.	1.	2.
Online management platform	2.	3.	1.



WHO FILED THE MOST DOMAIN NAME CASES IN 2016?

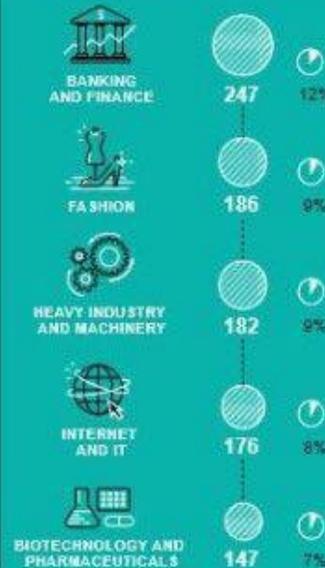
2015 2016
↑ Change in total

TOP 10 DOMAIN NAME CASE FILERS



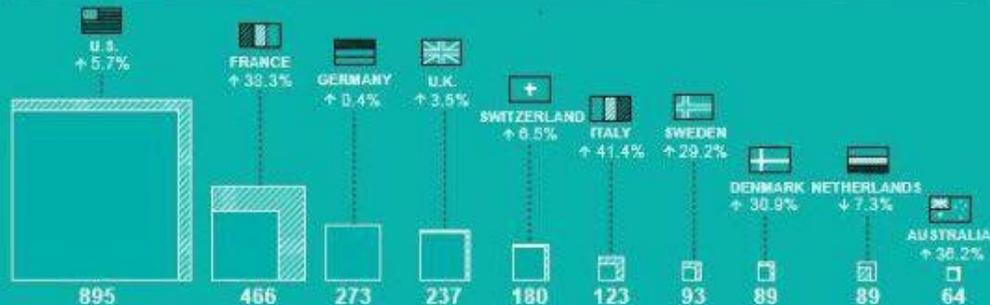
TOP 5 AREAS OF COMMERCE

Number of cases filed and percentage of filing



TOP 10 COUNTRIES

Number of cases filed



Nuovi Domini Generici (New gTLDs)

- Cosa sono i new gTLDs?
- Qualsiasi parola dopo il punto?



.anything

Nuovi Domini Generici (New gTLDs)

- **Prima del 2005 - *legacy domain names*:**
 - **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

Nuovi Domini Generici (New gTLDs)

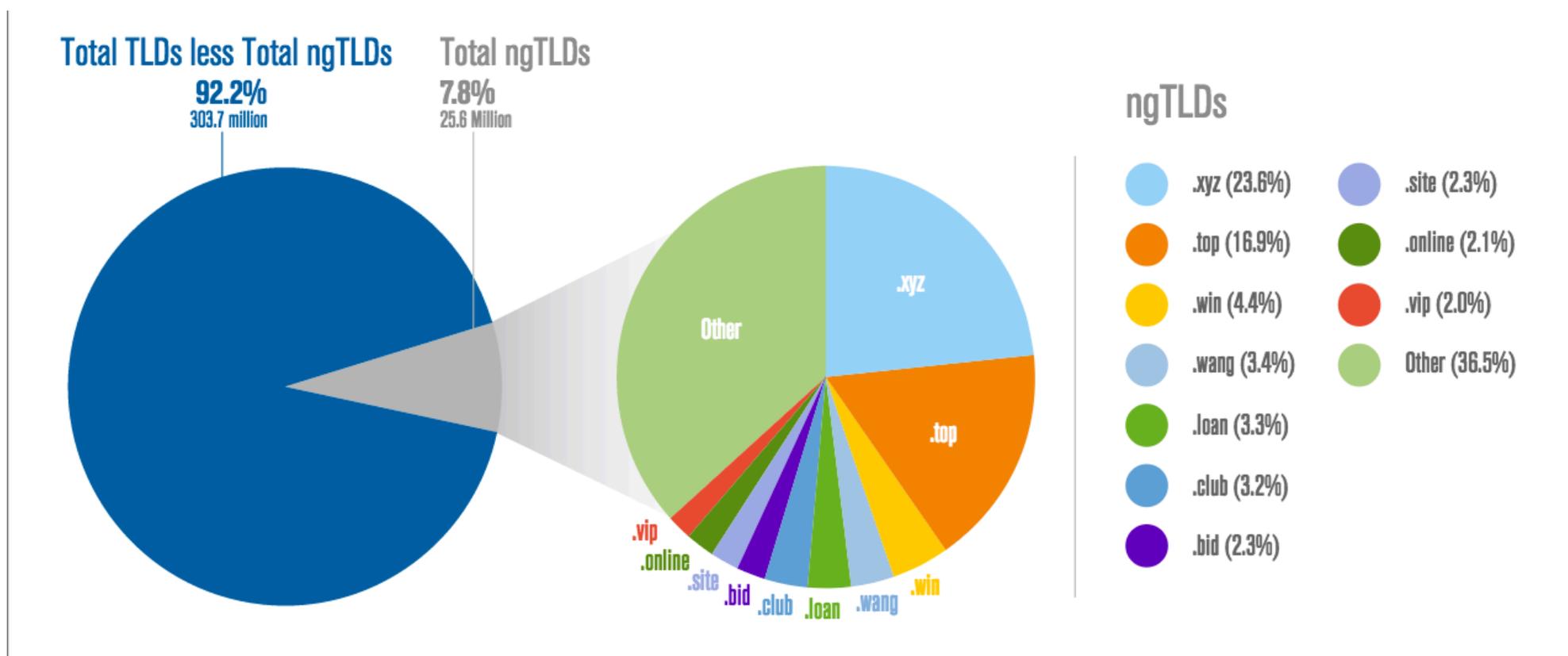
- **2005:** *policy development process* per introdurre nuove estensioni = i new gTLDs
- **2011:** lancio del New gTLD Program
- **2012:** 1.930 richieste all'ICANN di poter gestire i new gTLDs (Google, Donuts, Amazon, ecc.)
- **Da ottobre 2013:** lancio progressivo dei nuovi domini generici

Nuovi Domini Generici (New gTLDs)

- **I numeri dei nuovi domini generici (al 31 dicembre 2016):**
- Oltre 1.200 nuove estensioni lanciate:
<https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>
- 25,6 milioni di registrazioni di new gTLDs = 7,8% di tutte le registrazioni di domini (303,7 million)
- Oltre 60% dei nuovi domini generici “parcheeggiati”
- Top 10 new gTLDs è il 63,5% di tutte le registrazioni di new gTLDs

Nuovi Domini Generici (New gTLDs)

New gTLDs as percentage of total TLDs (al 31 dicembre 2016 – fonte: Verisign)



Nuovi Domini Generici (New gTLDs)

Top 10 new gTLDs (fonte: ntlstats.com)

	TLD	Domains	% Share
1.	 .xyz	6,589,369	 23.16%
2.	 .top	4,527,579	 15.91%
3.	 .loan	1,507,051	 5.30%
4.	 .win	1,205,028	 4.24%
5.	 .wang	1,119,538	 3.93%
6.	 .club	902,949	 3.17%
7.	 .site	715,909	 2.52%
8.	 .online	706,826	 2.48%
9.	 .bid	603,186	 2.12%
10.	 .vip	578,125	 2.03%

Cos'è la Uniform Rapid Suspension System (URS)

- Policy **ICANN** implementata nel **2013** con il **New gTLD Program**
- Uno dei meccanismi di protezione dei diritti (**RPMs**) che si basa sul **marchio**
- **Successivamente** all'assegnazione/registrazione dei domini
- Rapporto complementare con l'**UDRP**

Cos'è la Uniform Rapid Suspension System (URS)

- **Finalità:** risoluzione **rapida** ed **economica** delle controversie dei domini in **casi palesi** di usurpazione di marchio da parte del **registrante** (cybersquatting)
- **Esito:** **sospensione** (*take down*) temporaneo (*interim measure*)

7 cose da sapere sull'URS

1. APPLICABILITA'

- Si applica a:
 - tutti i **new generic TLDs** (<https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>)
 - .online, .shop, .site, .design
 - certi **legacy generic TLDs**
 - .pro, .xxx, .cat, .jobs, .travel, .mobi
 - .com, .info, .net(?)
 - certi **country code TLDs**
 - .pw
 - .it, .co.uk, .us

7 cose da sapere sull'URS

2. RIMEDIO

- **Unico rimedio** disponibile è la **suspension** del dominio per il **restante periodo di registrazione**, prorogabile di 1 anno (auto renewal?)

necessità di una soluzione rapida: take down



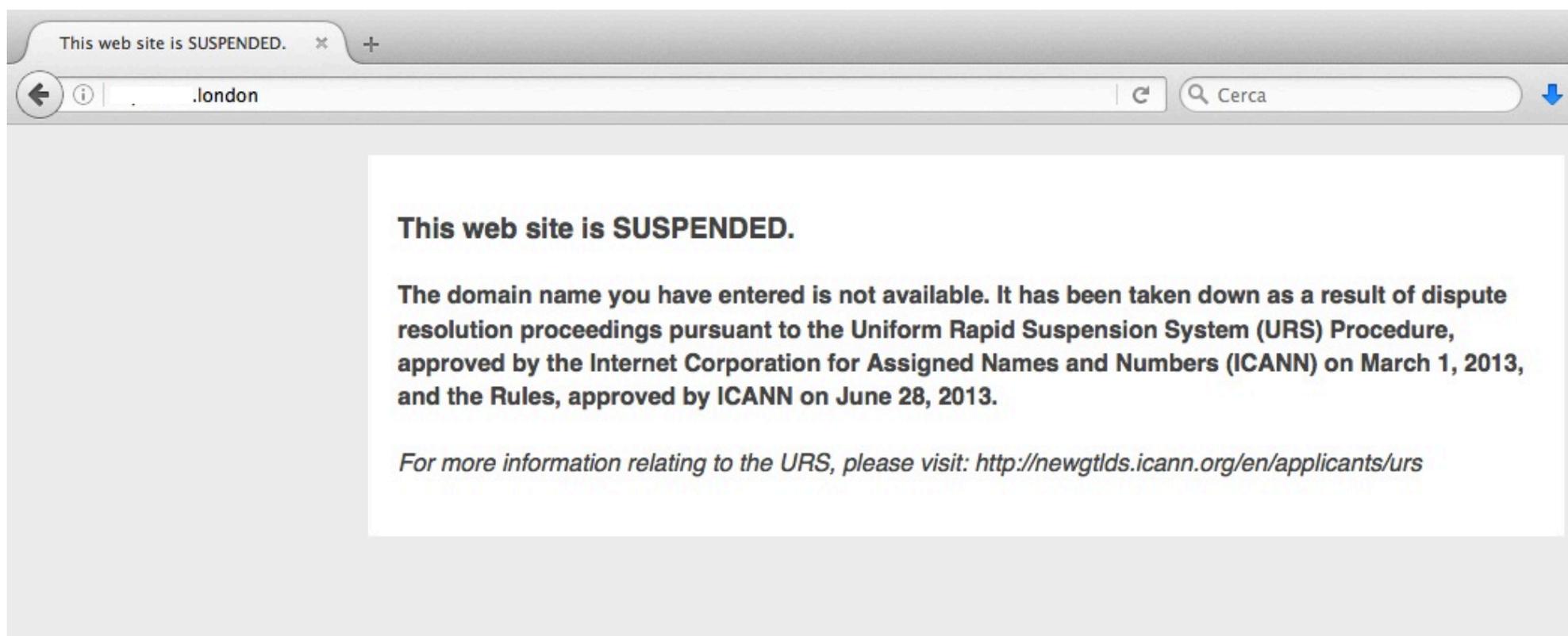
necessità della titolarità del dominio: riassegnazione



- **Sospensione =**
 - lato visibilità: non si aprirà un **sito web originale**, ma reindirizzerà a un **sito informativo** del dispute resolution provider (substitution of the nameservers)
 - lato tecnico: rimane registrato a nome del **registrante originario** fino alla scadenza, sostituzione dei **nameservers** (Whois)

7 cose da sapere sull'URS

Sospensione



7 cose da sapere sull'URS

3. REQUISITI - DIRITTI DEL RECLAMANTE

- Il reclamante è titolare di un **marchio verbale** i) **registrato validamente a livello nazionale o regionale ed attualmente in uso** o ii) **validato da un tribunale** o iii) **protetto da una legge o da un trattato** in vigore al momento della disputa

EUTM



marchio validato da un tribunale



domanda di marchio



marchio figurativo



marchio complesso (elementi verbali e figurativi)



marchio di fatto, denominazione sociale, altro segno distintivo



7 cose da sapere sull'URS

3. REQUISITI – IDENTICO O CONFONDIBILE

- Il reclamante deve dimostrare che il dominio è **identico o confondibile con il suo marchio**

7 cose da sapere sull'URS

3. REQUISITI – DIRITTI O INTERESSI DEL REGISTRANTE

- Il reclamante deve provare che il registrante **non ha legittimo diritto e interesse** in relazione al dominio

legittimo uso di un dominio generico o descrittivo



legittimo uso di un dominio in tributo o per critica



accordo tra le parti in vigore



7 cose da sapere sull'URS

3. REQUISITI – MALA FEDE

- Il reclamante deve provare che il dominio è **stato registrato e viene utilizzato in mala fede**

vendita di domini o detenere un portafoglio di domini in sé



vendita del traffico (parking page, click-per view) in sé



7 cose da sapere sull'URS

4. ONERE DELLA PROVA

- **Standard dell'esame da parte dell'Esaminatore:**
 - tutte le dispute vengono esaminate nel merito
 - incombe sul reclamante
 - prova chiara e convincente su tutti i 3 requisiti
 - nessuna questione di fatto
 - caso palese di usurpazione di marchio 
 - questioni di fatto dubbie 

7 cose da sapere sull'URS

5. PROVA ED ESPOSIZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI (500 PAROLE)

- Nessuna modifica è possibile – tutte le prove documentali sono da depositare con il reclamo:
 - **prova dei diritti del reclamante**
 - certificato di registrazione 

7 cose da sapere sull'URS

5. PROVA ED ESPOSIZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI (500 PAROLE)

- **prova d'uso del marchio del reclamante**

dichiarazione d'uso



brochure, cataloghi, manuali del prodotto



screenshot del reclamante



TMCH SMD file



7 cose da sapere sull'URS

5. PROVA ED ESPOSIZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI (500 PAROLE)

- **prova dell'uso usurpante**

Whois record del dominio



screenshot del sito web



7 cose da sapere sull'URS

6. LINGUA DEL PROCEDIMENTO

- **Reclamo:** sempre in **inglese**, indipendentemente dalla lingua del *registration agreement*
- **Replica:** in **inglese** o nella **lingua predominante del Paese del registrante** (Whois)
- **Esaminatore:** fluente in **inglese** e nella **lingua della replica** e decide, a sua discrezione, la lingua appropriata per la Determination
- **Inglese** è la lingua della Determination se non viene depositata la replica (**default**)

7 cose da sapere sull'URS

7. ALTRI PROCEDIMENTI

- URS da introdurre se **non pendono altri procedimenti** relativi al dominio in questione

UDRP pendente

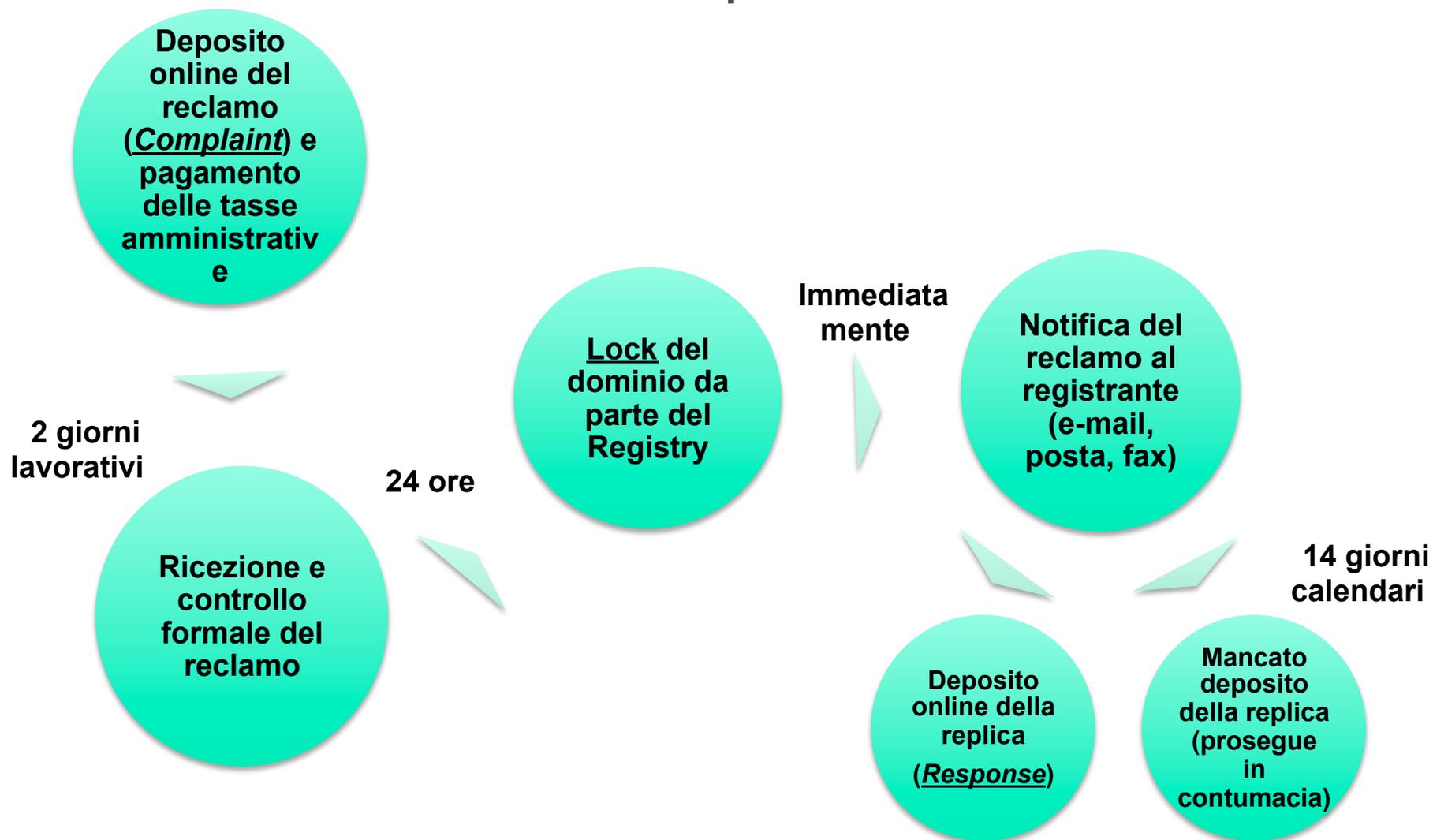


causa giudiziale in corso



URS

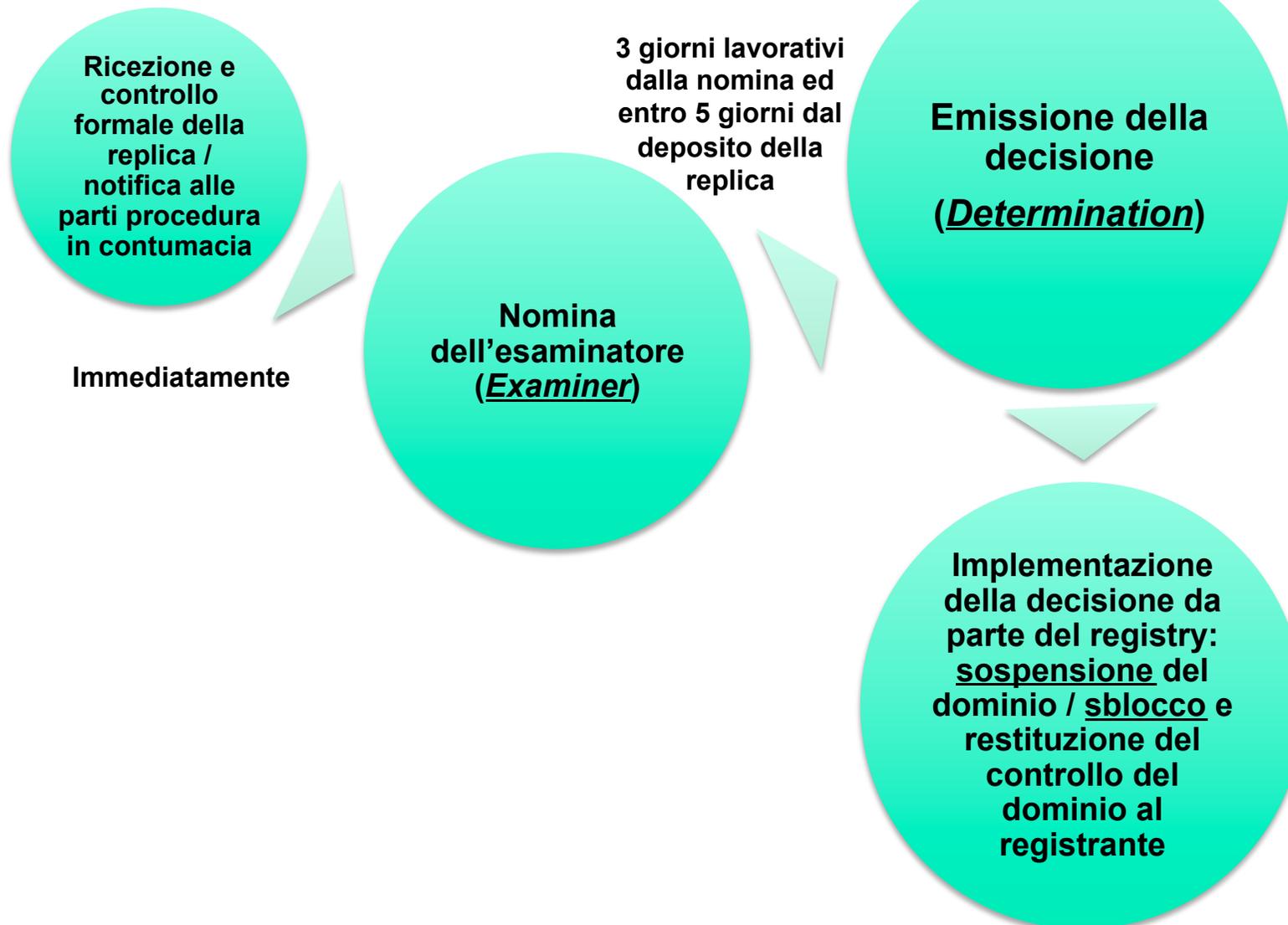
Avvio della procedura



URS

Procedura ed esito

Lo stesso giorno
della ricezione / Alla
scadenza del termine



URS c. UDRP

Rimedio: sospensione	trasferimento o cancellazione
Diritti del reclamante: marchio verbale (marchio complesso)	marchio
Durata: 21 giorni	60-90 giorni (+10-60 per implementazione)
Livello di prova: prova chiara e convincente	principio della probabilità prevalente
Appello: sì (21 giorni)	no
Lingua: Reclamo – inglese Replica – inglese o lingua del domicilio del registrante	lingua del contratto di registrazione con il registrar

URS c. UDRP

Collegio: 1 (3 in appello)	1 o 3
Difetti formali: reclamo non modificabile	5 giorni di calendario per modifiche
Lunghezza: 500 parole - reclamo; 2.500 parole - replica	5.000 parole – reclamo 5.000 parole – replica
Tariffe: € 350-375 / \$ 360 / \$ 375	\$ 1.300 / \$ 1.500 / € 1.300 (500+800)

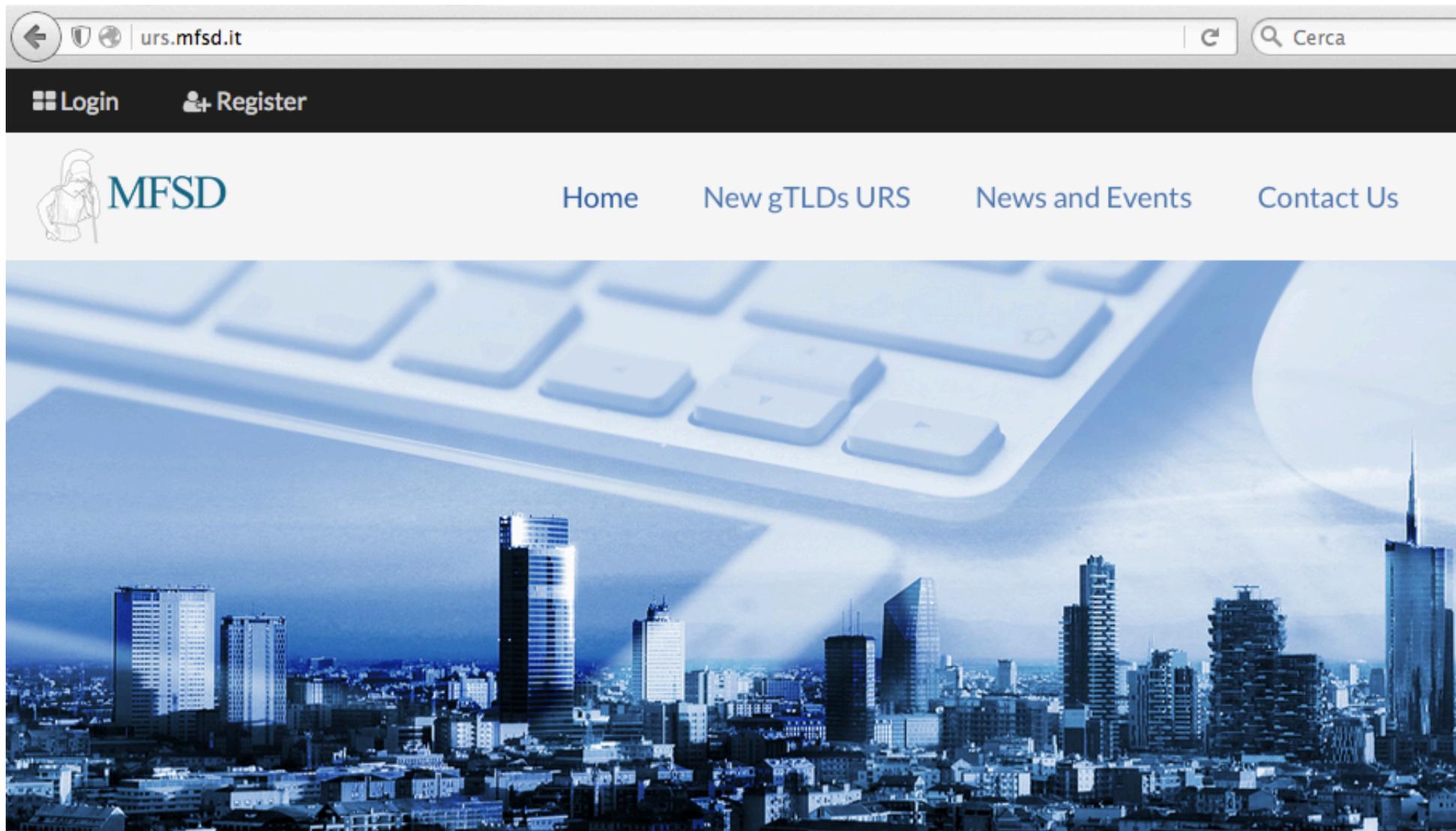
MFSD e URS

- Autorizzata dall'**ICANN** da **dicembre 2015** – inizio gestione delle controversie all'inizio del **2016**
- **Piattaforma dedicata** alla gestione online delle controversie URS: <https://urs.mfsd.it>
- **Ad oggi 10(+1) procedure definite** (9 sospese, 1 rigettata, 1 irricevibile): royalmail.london, e-leclerc.paris, royalmail.xyz, royalmail.space, flossy.shoes, reinhausen.international, orangemoney.cash, eleclerc.club, planetwin365.paris, lcgfxglobal.com, leclerc.shop
- **Formazione:** professionisti, imprese, registry/registrar, esaminatori e aggiornamento degli esaminatori (arbitri)



MFSD e URS

urs.mfsd.it





MFSD e URS

urs.mfsd.it

My disputes

Account Exit



Home

New gTLDs URS

News and Events

Contact Us

Home > Account

USER PROFILE

My Disputes



- ☰ Access to my disputes
- ☰ Access to my determinations

- ✍ Start new dispute
- ✍ Send communication
- ✍ Submit my determination

My Account



MFSD e URS

urs.mfsd.it

Determinations

Dispute Number	Domain name(s)	Submission Date	Decision Date	Status	
6DDAB859	le-clerc.shop leclerc.shop	2016-12-27 10:19	2017-01-23 16:44	Suspended	
D70B9442	eleclerc.club	2016-12-01 15:08	2016-12-20 15:58	Suspended	
D5C230DE	planetwin365.paris	2016-12-06 11:27	2016-12-28 16:44	Claim Denied	
F52833A5	orangemoney.cash	2016-07-07 15:52	2016-08-05 12:00	Suspended	
429EC571	reinhausen.international	2016-06-07 09:26	2016-07-05 16:53	Suspended	
7B10562D	flossy.shoes	2016-06-06 16:01	2016-06-29 12:29	Suspended	
837FDF94	royalmail.space	2016-05-10 16:29	2016-06-01 12:39	Suspended	
31D42E70	royalmail.xyz	2016-02-15 11:03	2016-03-08 01:00	Suspended	
8422F178	e-leclerc.paris	2016-02-16 10:51	2016-03-11 01:00	Suspended	
A75D6EBE	royalmail.london	2016-02-15 11:17	2016-03-07 01:00	Suspended	

MFSD e URS

urs.mfsd.it

Tariffe

Applicant	Number of Domain Names included in the Compliant	Fees (Euro) for the Compliant	Fees (Euro) for the Respondent	
		Filing Fees	Response Fees (Refundable to the Prevailing Party)	Re-examination Fees (If applicable, non-refundable)
natural person/ sole proprietorship/ public body/non-profit entity	1-15	350	-	175
	16-50	400	400	200
	more than 50	to be decided with MFSD	to be decided with MFSD	to be decided with MFSD
partnership/ corporation/public company/ private limited/limited liability company	1-15	375	-	190
	16-50	450	450	225
	more than 50	to be decided with MFSD	to be decided with MFSD	to be decided with MFSD

Casi pratici
URS



1° elemento - marchio denominativo



Silit

Casi pratici

- **Sanofi.xin – NAF Case no. FA1604001672049 – Final Determination – 6 maggio 2016 – RIGETTATO**
- *“URS 1.2.6.1 requires Complainant to establish that the registered domain name is identical or confusingly similar to a word mark for which Complainant holds a valid national or regional registration that is in current use. In seeking to rely on its registration for the word and device mark SANOFI, Complainant has not satisfied the requirements of 1.2.6.1.”*

Casi pratici

- **Sanofi.xin – NAF Case no. FA1604001672049 – Appeal Determination – 28 giugno 2016 – ACCOLTO**
- *“Without derogating from the intent of the URS to minimize discretion or subjectivity, and to avoid complex cases, we believe that “treating mark holders with equal considerations under equal circumstances” leads to the **interpretation that the use of the words “word mark” in URS 1.2.6.1 does not specifically exclude trademarks which are combined of a word element and a graphical element, provided the word element is clear, and sufficiently distinct and separate from the graphical element.**”*



MFSD S.r.l.

URS Domain Dispute Resolution Service Provider

<https://urs.mfsd.it>

@: urs@mfsd.it



: 02.45506624



:Viale Beatrice D'Este, 20
20122 Milano