



“Corrosione” del marchio a scopo di lucro: la prova della malafede nei procedimenti di riassegnazione UDRP

La prova della malafede del convenuto nei procedimenti UDRP dinanzi a WIPO

#GLPoint



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner



Tommaso LA SCALA
Trademark Attorney

L'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) fa riferimento al termine “*tarnish*” (la cui traduzione, considerato il contesto, potrebbe essere “corrosione”) solo nel Paragrafo 4^{(c)(iii)} della sua Policy¹, ove viene chiarito – a contrario – che la diluizione del marchio per finalità lucrative esclude ogni possibile condotta in buona fede da parte del Registrante.

Il *tarnishment* consiste in un deliberato tentativo di diluire il marchio di un terzo associandolo a contenuti “discutibili”, che possano danneggiarne la reputazione ed il valore commerciale: il reindirizzamento di un nome a dominio verso un sito con contenuti per adulti è la fattispecie tipica di questa particolare ipotesi.

Lungi dall'esprimere un giudizio sull'industria a luci rosse, è evidente che l'accostamento non autorizzato del marchio altrui ad argomenti di natura sessualmente esplicita sia un'evidenza automatica della malafede del Registrante, tanto più se il relativo – ed ignaro – titolare è coinvolto in attività diametralmente opposte (es: prodotti per l'infanzia, programmi radio di natura religiosa) o comunque distanti (es: intrattenimento nella televisione generalista) rispetto ai contenuti potenzialmente scabrosi oggetto di contestazione².

In ogni caso, l'ICANN ha sottolineato in diverse occasioni che la malafede del marchio si configura nei soli casi in cui la finalità lucrativa del Registrante appare evidente³ e, invero, nella maggior parte dei casi “è risaputo che i pornografi si affidano a domini ingannevoli per indurre in confusione gli utenti, al fine di generare proventi dalla pubblicità pay-per-click, dal mouse-trapping e da altre pericolose tecniche di marketing online”⁴.

Pertanto, quando un domain name identico o simile ad un marchio altrui reindirizza verso una parking page contenente link a siti di natura pornografica, un arbitro può legittimamente ritenere che sia stato registrato e venga utilizzato in malafede. È questo l'unico caso? Sembrerebbe di no.

Anche il gioco d'azzardo (e, più in generale, il mare magnum di casino, poker, bingo, lotterie, corse di cavalli ecc. che compongono l'*online gambling* della Rete) può certamente "corrodere" un marchio il cui titolare non vuole vedere associato ad attività distanti dall'immagine di sé che si desidera trasmettere ai propri clienti. Così, "[...] le pratiche opportunistiche del Registrante corrodono il favore e la reputazione di cui gode il marchio legittimamente registrato dal Resistente attraverso il tentativo di creare una connessione percepita tra i servizi del Resistente ed il sito commerciale ed i links del Registrante e poi di trarre profitto da questa relazione illegittima"⁵.

Di nuovo, la finalità lucrativa è fondamentale per configurare la malafede avversaria, come evidenziato anche in altre decisioni dei Panelist WIPO che sembrano formare un ampio consenso in questa direzione. Va da sé che, senza un intento "remunerativo" e senza un concreto rischio di confusione tra il nome a dominio ed il marchio, il reindirizzamento verso un sito per adulti è un'attività legale e costituisce un'offerta di prodotti e servizi in totale buona fede⁶.

Il discrimen, come al solito, è da rinvenirsi nell'eventuale tentativo, da parte del Registrante, di "puntare" ad uno specifico brand al momento della registrazione di un dominio, ma anche nella natura stessa del marchio che si ritiene lesa: se il domain name si caratterizza per la presenza di un termine distintivo, le chance di dimostrare la malafede avversaria saranno ben maggiori rispetto ad un dominio composto da un termine generico⁷.

In conclusione, l'intento ingannevole e lo scopo di lucro sono i due elementi che il Resistente dovrà "scovare" per dimostrare che il Registrante ha posto in essere una condotta in malafede, volta a corrodere il proprio marchio.

¹ "Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii) [...] (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue".

² Cfr., tra l'altro, William H. Cosby, Jr. v. Sterling Davenport, WIPO Case No. D2005-0756.

³ Cfr. ICANN 2nd Staff Report del 24 ottobre 1999, "In view of the comments, one detail of the policy's language should be emphasized. Several commentators indicated that the concept of 'tarnishment' in paragraph 4(c)(iii) might be misunderstood by those not familiar with United States law or might otherwise be applied inappropriately to noncommercial uses of parody names and the like. Staff is not convinced this is the case, but in any event wishes to point out that "tarnishment" in paragraph 4(c)(iii) is limited to acts done with intent to commercially gain. Staff intends to take steps to publicize this point".

⁴ National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. v. RMG Inc - BUY or LEASE by E-MAIL, WIPO Case No. D2001-1387.

⁵ Gray Television Group, Inc. v. Bladimir Boyiko, WIPO Case No. D2008-0303.

⁶ Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., WIPO Case No. D2000-0079.

⁷ SIX Group AG v. Xedoc Holding SA, WIPO Case No. D2012-1548, avente ad oggetto il nome a dominio "six.com".

Via L. Manara 13
20122 MILANO

Tel: +39 02 54120878
Email: glp.mi@glp.eu

Viale Europa Unita 171
33100 UDINE

Tel: +39 0432 506388
Email: glp@glp.eu

Via di Corticella 181/4
40128 BOLOGNA

Tel: +39 051 328365
Email: glp.bo@glp.eu

glp.eu

Other offices:
PERUGIA · ZÜRICH
SAN MARINO

Scan and
download our app
EU IP Codes
Get your
IP toolbox now!

