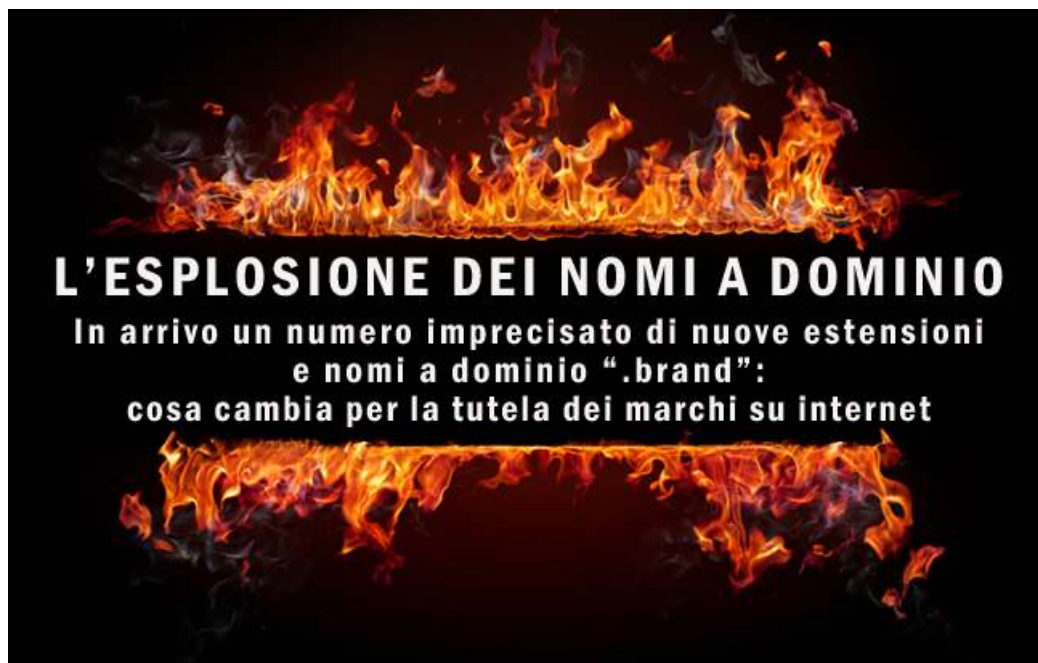


Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su SIBPrima marchi febbraio 2012
Per ricevere gratuitamente SIBPrima marchi [iscriviti alla mailing list](#).



L'esplosione dei nomi a dominio

La liberalizzazione dei gTLD apre la strada ai domini .brand, ma non per tutti

di Laura Ercoli

La ICANN ha avviato una liberalizzazione senza precedenti per i nomi a dominio, destinata a far crescere notevolmente il numero di estensioni disponibili. L'investimento necessario esclude di fatto la maggioranza delle imprese dalla possibilità di registrare un proprio gTLD ".brand", ma l'operazione in atto va comunque seguita con attenzione dai titolari di marchio nei suoi sviluppi sia immediati che futuri.

In arrivo nuovi gTLD: perché stavolta è diverso

"Una rivoluzione senza precedenti per i nomi a dominio"; "La maggiore novità dai tempi della creazione del .com": così è stata descritta la decisione presa dalla **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) di "liberalizzare" il numero di estensioni per nomi a dominio "generici", (cioè non riservati a singoli stati) quali sono ad esempio i nomi a dominio .com, .info., .net, definiti tecnicamente "generic Top Level Domains" (gTLD). La finestra temporale per l'accettazione delle domande è stata aperta il 12 gennaio e si chiuderà il 12 aprile 2012. La ICANN ha reso noto che al 5 marzo i richiedenti accreditati, cioè ammessi a presentare domanda, erano già più di 200.

Non è certo la prima volta che vengono creati nuovi registri per nomi a dominio con estensioni generiche: il più recente, il gTLD .xxx per siti dedicati all'intrattenimento per adulti, è divenuto operativo appena pochi mesi fa. Finora, però, i nuovi gTLD – attualmente ne esistono circa venti - erano stati introdotti con molta cautela e dopo processi decisionali durati anni.

Questa volta, invece, la procedura applicata dalla ICANN ha caratteristiche del tutto nuove:

- il processo di creazione di un nuovo gTLD è stato reso più snello, con l'obiettivo di rendere operativi i nuovi registri in tempi relativamente brevi;
- chiunque, anche un privato o un'impresa, può richiedere la creazione di un nuovo gTLD a condizione di soddisfare i requisiti posti dalla ICANN;
- ciascun richiedente può richiedere fino a 50 nuovi gTLD.

Il “.brand”: registrare il proprio marchio come gTLD

Una vera e propria “liberalizzazione” dunque, che permetterà la creazione di registri per nomi a dominio aventi come estensione qualsiasi stringa composta da un minimo di tre caratteri di qualsiasi alfabeto, comprese ad esempio le parole di uso comune (come .banca, o .moda), i nomi geografici (quali .roma o .tokyo) nonché **nomi di impresa o marchi** (ad esempio .samsung o .cocacola); è facile immaginare come questa possibilità sia considerata un'**opportunità senza precedenti per le imprese**: si prevede infatti che molte richieste riguarderanno appunto gTLD di tipo “.brand” , cioè corrispondenti al marchio o al nome che meglio identifica un'impresa presso il pubblico.

Requisiti molto elevati

Occorre sottolineare tuttavia che la possibilità di richiedere la creazione di un nuovo gTLD è preclusa alla maggioranza delle imprese a causa dell'entità dell'investimento richiesto. Infatti **la procedura è assai impegnativa dal punto di vista dei costi, che possono raggiungere il milione di dollari** a causa dei requisiti finanziari, tecnici e operativi molto elevati che i richiedenti dovranno soddisfare per poter essere ammessi a presentare domanda.



richiedere un nuovo gTLD

La procedura in breve

Il 29 marzo è il termine ultimo per accreditarsi come richiedenti, mentre le domande di gTLD potranno essere presentate fino al 12 aprile 2012; stimato in un milione di dollari l'investimento necessario, con agevolazioni per soggetti economicamente svantaggiati che operino nell'interesse della collettività.

Chi può richiedere un nuovo gTLD

Sono ammessi a presentare domanda tutte le organizzazioni, aziende e istituti pubblici e privati, oltre a gruppi di settore e comunità ristrette, che soddisfino i requisiti finanziari, tecnici ed operativi della ICANN per il mantenimento della sicurezza e della stabilità della Rete.

Quanto costa

La presentazione della domanda presso la ICANN ha un costo di 185 mila dollari, al quale va aggiunta una quota annua di 25 mila dollari da versare alla ICANN per il mantenimento dell'infrastruttura tecnologica. Considerando le spese legali, amministrative e pubblicitarie il costo totale dell'operazione, difficile al momento attuale da quantificare con precisione, è stato stimato in **circa un milione di dollari**.

Potranno beneficiare di una riduzione del costo della domanda da 185 mila a 47 mila dollari i richiedenti "svantaggiati", a condizione che dimostrino di non disporre di risorse economiche sufficienti ma di operare nell'interesse della collettività e di possedere comunque buona parte dei requisiti per poter presentare domanda nonché una disponibilità economica minima.

Tempi

Il 29 marzo 2012 è il termine ultimo per chiedere l'accreditamento come richiedenti, mentre le richieste degli utenti che abbiano richiesto l'accreditamento entro tale termine potranno essere presentate fino al 12 aprile 2012. Secondo le previsioni della ICANN i primi nuovi gTLD dovrebbero diventare operativi nel 2013.

i vantaggi

Perché registrare un gTLD “.brand”

Per un'impresa ottenere la registrazione di un gTLD corrispondente al nome o al marchio che meglio la identifica presso il pubblico (".brand"), può portare con sé molti vantaggi in termini di marketing e sicurezza: eccone alcuni.

Controllo dello spazio web: possedere il gTLD .brand consentirà un controllo assoluto dell'uso dei nomi a dominio con quella estensione sulla rete internet; sarà infatti il titolare a fissare le regole per la registrazione di nomi a dominio nel registro corrispondente. Per fare un esempio pratico, concedere nomi a dominio nel proprio registro .brand solo ai rivenditori autorizzati di prodotti o servizi recanti determinati marchi può rendere molto più semplice l'identificazione delle attività su web di rivenditori non autorizzati.

Namespace illimitato: possibilità di registrare un numero praticamente illimitato di nomi a dominio .brand. Ad esempio, sarà possibile per il gestore creare un nome a dominio per ogni prodotto (prodotto.brand), paese (paese.brand), distributore (distributore.brand), ecc.

Immagine: l'uso di siti web con estensione .brand avrà un evidente ritorno immediato in termini di immagine e prestigio.

difesa del marchio

I nuovi gTLD e la tutela dei diritti di marchio

La procedura di richiesta di nuovi gTLD non prevede alcun meccanismo di precedenza per i titolari di marchio; esiste però una procedura di obiezione che dà la possibilità di opporsi alle domande di gTLD lesivi di diritti anteriori, compresi i diritti di marchio.



La procedura di richiesta di nuovi gTLD attualmente in corso non prevede alcun meccanismo di precedenza per i titolari di marchi registrati. Tuttavia è stata predisposta una **procedura di obiezione** che darà la possibilità ai titolari di diritti anteriori, compresi i diritti di marchio, di opporsi alle domande di registrazione di gTLD lesivi di tali diritti. In pratica non è possibile riservare un gTLD in base all'esistenza di un marchio anteriore, mentre sarà possibile **opporsi ad una domanda di gTLD in conflitto con un marchio**.

Fase Sunrise obbligatoria per il lancio dei singoli gTLD

Nel momento in cui i singoli nuovi gTLD, una volta concessi dalla ICANN, diventeranno operativi ed inizieranno ad accettare a loro volta domande di registrazione di nomi a dominio nei propri registri, essi saranno obbligati, secondo quanto annunciato dall'ICANN, a prevedere un meccanismo di precedenza (Sunrise) per i titolari di marchio.

cosa fare adesso e in futuro

Checklist per titolari di marchio

Nei prossimi mesi sarà bene verificare la possibilità di conflitto fra i propri diritti e i nuovi gTLD richiesti, monitoraggio che potrà successivamente essere esteso alle attività di registrazione all'interno dei singoli gTLD. In futuro potrebbe rivelarsi necessario adeguare le attuali strategie di tutela dei diritti di proprietà intellettuale su internet ai cambiamenti innescati dalla liberalizzazione in atto.



Adesso: controllare i gTLD richiesti e valutare procedure di obiezione

Per il titolare di un marchio è consigliabile monitorare i risultati dell'operazione attualmente in corso allo scopo di tutelare i propri diritti: a fine aprile 2012, quando l'ICANN renderà nota la lista di gTLD richiesti nel periodo 12 gennaio-12 aprile 2012, sarà infatti possibile identificare domande

in potenziale conflitto con diritti anteriori (ad esempio una domanda di registrazione per un gTLD con estensione .miomarchio), e valutare l'opportunità di una eventuale procedura di obiezione.

CI SARANNO ALTRE OCCASIONI, MA QUANDO?

Ci sarà una seconda opportunità per richiedere nuovi gTLD: il 9 febbraio la ICANN ha confermato ufficialmente che alla prima finestra temporale per le domande, che si chiuderà il 12 aprile 2012, ne seguirà una seconda. La ICANN però non ha rivelato quando ciò avverrà, dunque l'attesa di una riapertura delle registrazioni potrebbe anche durare anni.

Riguardo la fase successiva, in cui i singoli gTLD annunceranno l'inizio delle registrazioni di nomi a dominio, sarà inoltre da valutare l'opportunità di monitorare le domande di registrazione di nomi a dominio potenzialmente in conflitto con il proprio marchio all'interno dei singoli registri gTLD. In questo caso il controllo non riguarderà più l'estensione del nome a dominio (cioè ad esempio il gTLD .miomarchio) ma il nome a dominio vero e proprio, cioè la stringa di caratteri che in un URL precede l'estensione (ad esempio, in un ipotetico registro gTLD .roma, una domanda per la registrazione del nome a dominio www.miomarchio.roma).

In futuro: monitorare gli sviluppi, adeguare le strategie

Né gli esperti di internet né la stessa ICANN sono in grado di prevedere con precisione gli effetti futuri della liberalizzazione in atto. Per il momento è stato reso noto soltanto che i richiedenti sono già oltre 200 - e occorre considerare che ciascuno di essi può richiedere fino a 50 nuovi gTLD.

Gli sviluppi che conseguiranno all'operazione di liberalizzazione dei nomi a dominio appena iniziata dipendono da molte incognite: quanti nuovi gTLD richiesti diverranno effettivamente operativi? Quante saranno, e a quale distanza di tempo, le occasioni future per registrare nuovi gTLD? Come reagiranno gli utenti di internet e i motori di ricerca al moltiplicarsi di nomi a dominio con nuove estensioni?

Nell'attesa di risposte, appare tuttavia evidente che se il mondo dei nomi a dominio subirà una trasformazione rilevante, dovranno necessariamente mutare anche le strategie delle imprese ad esso connesse, comprese quelle relative alla tutela dei marchi su internet.

Appare dunque essenziale continuare a osservare con attenzione sia gli sviluppi dell'operazione attualmente in corso per l'aumento dei gTLD, sia le conseguenti reazioni e risposte dei mercati, degli utenti e delle tecnologie.

Per saperne di più:

Consulta il [microsito dei nuovi gTLD](#)

Verifica gli aggiornamenti sul [numero di richiedenti accreditati](#)

Contatta senza impegno la nostra [area domini](#)

Questo articolo è stato pubblicato in SIBPrima marchi febbraio 2012

Per **ricevere gratuitamente SIBPrima marchi** [iscriviti alla mailing list](#).