

Simpsons Movie e merchandising a sfondo sessuale!

A cura di Antonio Serravezza – Esperto di E-commerce & E-copyright

Dopo Tom Cruise, Nicole Kidman, Madonna e altre numerose star di Hollywood, anche i Simpsons nella morsa del c.d. cybersquatting!

Il cybersquatting è la registrazione di marchi o di nomi con la successiva finalità di rivendere il nome di dominio registrato all'azienda o al privato effettivamente ad esso interessato.

Difatti, il celebre cartoon americano diviene non solo film, ma anche promotore di merchandising a sfondo sessuale, grazie a Malley, produttore newyorkese di uno show radiofonico su internet.

Il film Simpsons rappresenta il successo cinematografico del momento, pertanto, Malley ha pensato bene di promuovere il suo sito attraverso la registrazione del nome di dominio "thesimpsonmovie", veicolando i navigatori (surfers) interessati a ricercare notizie sui loro idoli sul suo web site, peraltro e-commerce di prodotti a sfondo erotico/sessuale.

La Twentieth Century Fox, proprietaria del marchio "Simpsons", offre \$ 300 a Malley per la rivendita del nome di dominio, ma quest'ultimo richiede \$ 50,000 ritenendo iniqua la cifra offerta dalla società produttrice cinematografica, tenuto conto del tempo impiegato per la realizzazione del progetto del sito web e, al contempo, dichiarando di aver voluto realizzare un sito web rappresentante la parodia del film.

Pertanto, fallita la transazione, la Twentieth Century Fox, proprietaria del marchio "Simpsons" (registrato in piu' di 80 paesi ed in tutte le categorie merceologiche in cui il marchio è utilizzato),¹ instaura un arbitrato presso WIPO Arbitration and Mediation

¹ Attraverso la registrazione si ottiene l'uso esclusivo del marchio e la concessione di diritti sul suo utilizzo deve essere richiesta alla Twentieth Century Fox.

Center² a Ginevra (conosciuto anche con la sigla OMPI – Organizzazione Mondiale Proprieta' Intellettuale) - avente come oggetto l'utilizzo del nome del film come indirizzo internet registrato dal newyorkese Keith Malley.

L'arbitro nominato per dirimere la controversia, decreta, al termine di una veloce istruttoria, l'interesse illegittimo di Malley relativo all'utilizzo del nome di dominio e l'immediato ritorno del medesimo alla Twentieth Century Fox, unica proprietaria dei diritti sulla famosa serie tv.

Dalla lettura della decisione del WIPO (http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/CaseCatReport?lang=en&case_id=11183) si riscontra, infatti, che l'unico intento di Malley fosse quello di promuovere e vendere i suoi prodotti, sfruttando la notorietà del marchio Simpsons: i navigatori che cliccavano sul sito web di Malley non avrebbero acquisito alcuna notizia attinente al film, ma solo relativamente al merchandising a sfondo sessuale.

E' facile comprendere, quindi, come il cybersquatting, oggi rappresenta una nuova opportunità di business per chiunque voglia aver visibilità su Internet a danno dell'immagine di aziende, organizzazioni e vip che vedono sfruttato il loro nome per scopi di lucro e, soprattutto, senza il loro preventivo consenso.

«I nomi di dominio erano usati soprattutto come specifici identificatori per attività del business o da altri utenti Internet, ma attualmente **molti nomi sono mere merci usate a scopi speculativi**», così Francis Gurry, Presidente del Centro per Arbitrato e Mediazione del WIPO/OMPI, esprime le sue preoccupazioni, ponendo accento particolare sul sistema del "domain-name tasting", quale orizzonte nuovo di «un mercato in gran parte

² Il Centro di Arbitrato e Mediazione e' stato istituito nel 1994 e fa parte del WIPO - the World Intellectual Property Organization – ed ha sede a Ginevra, in Svizzera. I soggetti commerciali possono istituire un Arbitrato o una Mediazione per la risoluzione stragiudiziale di conflitti concernenti la tutela della proprieta' Intellettuale (IP). In particolare, le richieste di Arbitrato inviate al Centro hanno ad oggetto la tutela del proprio marchio o brevetto o nome di dominio.

speculativo», asserendo che è palese come **l'assegnazione dei nomi su Internet stia correndo un crescente pericolo** a causa delle strategie dei 'cybersquatter'.

Infatti, è proprio il WIPO a richiamare l'attenzione degli addetti ai lavori (http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/02/article_0011.html), a seguito delle oltre 1800 segnalazioni giunte nel 2006 in relazione ad altrettanti domini registrati in violazione di un qualche trademark.

A questo punto, verrebbe da chiedersi se esistono dei meccanismi che consentono di bloccare la registrazione illecita di nomi di dominio.

Ad oggi, al c.d. cybersquatting non esiste una vera e propria tutela giuridica preventiva, dal momento che l'assegnazione dei nomi di dominio avviene secondo la regola del "chi prima arriva prima alloggia" (dettata anche dalla Naming Authority italiana - Autorità competente all'assegnazione e gestione dei nomi di dominio).

In casi del genere, gli unici rimedi possibili sono rappresentati dall'avvio di una procedura di riassegnazione del nome di dominio o dall'instaurazione di un arbitrato (come nel caso di cui si parla e come generalmente avviene), altrimenti non resta altro che adire il Tribunale (pratica in disuso perché non in linea, quanto meno in Italia, con i tempi del mondo digitale!).

La Naming Authority predispose solo ed esclusivamente un controllo tecnico sulla registrazione, volto a garantire al titolare l'unicità del nome di dominio e cioè, che il c.d. second level domain, non coincida con altro già registrato, esulando, al contempo, da alcuna valutazione e alcun controllo preventivo diretto ad accertare la corrispondenza tra il soggetto interessato alla registrazione e la scelta di quel determinato marchio commerciale.

Ciò sta a significare che chiunque può registrare come proprio nome di dominio un marchio altrui, escludendo così qualunque altra persona dall'uso del medesimo sulla rete.

Come se non bastasse, sulla rete mondiale si sta diffondendo la forma evoluta del cybersquatting, il c.d. typosquatting. In sostanza, la registrazione di un nome di dominio molto simile a quello registrato da un'altra società consentirebbe di intercettare sia utenti indirizzati a quella società sia le mail inoltrate all'azienda presa di mira.

Secondo quanto riportato da Karen Gullo di Bloomberg (www.bloomerg.com) la Microsoft avrebbe esposto denuncia verso centinaia di responsabili in riferimento ad oltre 2000 indirizzi web contenenti i termini Xbox e Microsoft, marchi registrati e tutelabili dalla Major informatica.

Inoltre, è curiosa la notizia riportata dalla Società di Media americana, secondo cui un solo utente americano avrebbe già registrato ben 85 indirizzi contenenti il termine Microsoft.

Ma ora pensiamo ai Simpsons....almeno loro sono salvi!