

## ***Due orientamenti giurisprudenziali in tema di nomi di dominio?***

*A cura di Andrea Palazzolo\**

Ordinanza del tribunale civile di Firenze del 29 giugno 2000

### **Domain name- Diritto al domain name- Negazione- Criterio della priorità della registrazione.**

*Il titolare di un marchio non vanta un positivo diritto ad ottenere un DN corrispondente al marchio.*

La N.V. Sabena S.A., con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Brussels, ha chiesto provvedimento cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, n. 929.

Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale "Sabena", registrato l'08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 1999 e l'inizio dell'anno successivo, deciso di pubblicizzare e commercializzare i propri servizi in Italia anche attraverso un sito internet, realizzato appositamente per l'utenza italiana.

Fra le regole adottate dalla Naming Authority italiana figura il principio first come, first served, per effetto del quale un determinato domain name può essere registrato a nome di un unico soggetto, che ne diventa detentore esclusivo, e viene assegnato in base alla priorità cronologica della richiesta. Principio derivante in modo necessario dallo stesso protocollo di comunicazione utilizzato da internet, basato su una sequenza numerica univoca (IP number) tale da rendere possibile l'identificazione e l'accesso del computer cui sia assegnato un determinato IP number alla generalità di tutti gli altri computer connessi in rete. Per agevolare l'utilizzo della rete, la navigazione, all'IP number è stato affiancato un altro sistema, il DSN (Domain name System), basato sulle lettere dell'alfabeto con le quali possono essere composte parole anche di senso compiuto, quali nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, imprese, ecc..

In applicazione del principio first come, first served, la Registration Authority italiana rigettava la domanda di registrazione del nome formulata dalla ricorrente per attivare il proprio sito internet, in quanto il nome a dominio [www.sabena.it](http://www.sabena.it) risultava già essere stato assegnato in data 26/01/2000, alla agenzia A&A di Castellani Alessio.

Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta l'uso in qualsiasi forma, anche sulla rete internet, del marchio "Sabena", vietando l'utilizzazione del nome di dominio internet [www.sabena.it](http://www.sabena.it); che le venisse ordinato di rinunciare all'assegnazione del domain name [www.sabena.it](http://www.sabena.it), con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; in subordine, o nel caso di mancata spontanea ottemperanza, ordinare alla Registration Authority italiana di revocare l'assegnazione del domain name [www.sabena.it](http://www.sabena.it) alla Agenzia A&A di Castellani Alessio e registrarlo a nome della ricorrente.

Inaudita altera parte veniva emesso decreto con cui si inibiva a Castellani Alessio l'utilizzo del nome di dominio da lui registrato [www.sabena.it](http://www.sabena.it).

Venivano ritualmente convocate le parti e l'Agenzia A&A di Castellani Alessio si costituiva contestando in diritto quanto dedotto dall'avversaria. Veniva quindi concesso ulteriore termine per il deposito in cancelleria di memorie e repliche.

Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è lo stabilire se esista nell'ordinamento italiano il diritto di registrare un domain name corrispondente al proprio marchio, così tutelandolo, pretermettendo ed estromettendo chi abbia già validamente registrato quello stesso domain name in precedenza.

Le norme di internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di contenuto strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha ricordato la regola dell'unicità del dominio ed il principio, adottato dalle Autorità che provvedono alla registrazione dei nomi a dominio, del first come, first served.

Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la produzione e presentazione di pagine o siti sul web non sfugga a regole dell'ordinamento giuridico generale, relative per es. all'ordine pubblico o al buon costume, salve, naturalmente, le enormi difficoltà di attuazione ed esecuzione di qualunque tutela, data la caratteristica costitutiva di internazionalità della rete. Siti inneggianti al nazismo, per esempio, ben potrebbero essere considerati contrari all'ordine pubblico e conseguentemente sanzionati. Ma, come si vede, ne deriverebbe esclusivamente una questione di contenuti di un determinato sito web.

Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso domain name, traduzione in qualche modo testuale dell'IP number, come parte di una sfera individuale tutelabile ovvero sanzionabile e, in ogni caso, giuridicamente rilevante.

Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in effetti che tale debba essere considerata la registrazione di un dominio, ritenendo conseguentemente applicabile la legge sui marchi, anche in sede di cautela. La dottrina, tuttavia, ha di gran lunga prevalentemente esaminato la questione partendo dalle posizioni della tutela del marchio nel diritto industriale, dalle posizioni di impresa. La domanda che più frequentemente risulta dai contributi presenti sullo stesso web è: come può essere tutelato il marchio anche su internet? E si è data una risposta nel senso che sia possibile considerare il domain name parte integrante fra gli elementi individuativi della persona, parte del patrimonio personalitario.

Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più che insolito, strano, curioso o bizzarro che Registration Authority e Naming Authority, gli organismi che consentono a internet di esistere e svilupparsi, considerino invece il domain name alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche.

L'elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere semplicemente obliterato. Il domain name è l'indirizzo internet di un computer collegato alla rete. Le pagine del sito internet prodotte dal soggetto che utilizza quel computer esporranno al pubblico l'attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on line, esibiranno la sua denominazione.

Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di potersi far raggiungere dall'utente-cliente digitando direttamente un nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. L'utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un'infinità di casi, fra dominio e marchio o denominazione d'impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi. L'utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un'impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che dal domain name.

E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in una infinità di casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto ([www.ambro.it](http://www.ambro.it)), del Credito Italiano ([www.credit.it](http://www.credit.it)), dell'Istituto di Credito San Paolo di Torino ([www.sanpaolo.it](http://www.sanpaolo.it)) e della Banca di Roma ([www.bancaroma.it](http://www.bancaroma.it)), così come si può constatare dalle stampe che seguono.

In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, conscie delle possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l'utenza. Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già presentati al Parlamento. Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice è convinto, in sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi.

È d'altra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva dimensione non sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta perplessità in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Non si digita un nome sulla form del browser di navigazione per arrivare ad ogni sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né si può pretendere che la rete sia o che diventi così, date le sue proprie caratteristiche di unicità del dominio ed il conseguente principio first come, first served per la registrazione del domain name, che non è qui in discussione. Soprattutto il processo di reperimento del sito non si può pretendere che sia sempre e necessariamente diretto dall'esterno rispetto all'utente, cioè dalle imprese che riuscissero, in ipotesi, tutte quante a registrare il dominio corrispondente al proprio marchio. Il fumus non sussiste, il ricorso dovrà essere rigettato, l'inibitoria concessa revocata ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 septies, c.p.c

### **RIGETTA**

il ricorso e per l'effetto revoca il proprio precedente decreto in data 12-13/04/00. Pone le spese del presente procedimento, che liquida in complessive £ 1.200.000, di cui £ 100.000 per spese

Firenze, lì 29/06/00.

Il Giudice (Roberto Monteverde)

## Conflitto tra Marchi e Domain names: i limiti della tutela del marchio.

*A cura di Andrea Palazzolo\**

È costante ed oramai consolidato orientamento della giurisprudenza risolvere le ipotesi di conflitto tra segni distintivi, specie marchi, e nomi di dominio a vantaggio dei primi, affermando cioè la violazione dei diritti del titolare del marchio da parte del registrante il nome di dominio.

È per questo che la pronuncia del Tribunale di Firenze rappresenta una novità nel panorama della giurisprudenza in tema di nomi di dominio.

Per la prima volta, a distanza ormai di quasi quattro anni rispetto ad un isolato precedente del Tribunale di Bari (si era in verità espresso in questo senso anche quello di Modena il 28 luglio u.s., ma in sede di reclamo l'esito è stato ribaltato), l'ordinanza si è conclusa rigettando le pretese del titolare del marchio, che chiedeva l'assegnazione a proprio vantaggio del nome di dominio.

Ad una più attenta lettura invero, la decisione dei giudici fiorentini è solo apparentemente controcorrente; e questo perché a differenza che nelle altre fattispecie il ricorrente non si doleva della contraffazione o della concorrenza sleale, ma della impossibilità di registrare a proprio vantaggio il nome di dominio corrispondente al proprio marchio, tanto da chiederne al giudice l'assegnazione.

La Giurisprudenza si finora è abbondantemente occupata dei temi della concorrenza sleale, e dei profili di carattere processuale; ci risulta che questa sia la prima volta che si discute della questione del diritto in capo al titolare del marchio di registrare un corrispondente nome di dominio.

La pronuncia del Tribunale di Firenze, e questo sia detto per inciso, non è in realtà molto chiara su altri aspetti; ciò che qui peraltro interessa è la questione che si è ritenuto di dover enucleare, e cioè il presunto diritto del titolare del marchio a registrare un corrispondente nome di dominio.

Tale diritto, lo si anticipa, non sussiste ad avviso di chi scrive: la tutela che la legge marchi appresta è infatti volta a censurare la confondibilità, e in tanto in quanto un segno sia confondibile rispetto ad un altro la disciplina è applicabile.

Per questa ragione il titolare del marchio può comprimere la libertà dei terzi solo in funzione del bene protetto dall'ordinamento che tale titolarità gli accorda: la capacità distintiva del segno.

Sono infatti leciti ad es. tra l'altro, l'uso descrittivo del marchio altrui e l'uso del proprio marchio di fatto nei limiti del preuso. Quegli usi cioè che non pregiudichino la funzione distintiva.

In tali usi potrebbe teoricamente rientrare anche la registrazione del nome di dominio, la cui confusorietà va provata in concreto e non può costituire un'ipotesi di principio. Pertanto, salvo che provare la confusorietà, il titolare del marchio non ha nessuno strumento giuridico per costringere l'assegnatario ad abbandonare o modificare il DN ottenuto.

D'altra parte la confondibilità può sussistere anche a prescindere dall'interesse del titolare del marchio a registrare un corrispondente nome di dominio: il titolare di un marchio può infatti ben subire sviamenti di clientela o altre fattispecie di contraffazione in conseguenza dell'utilizzo come nome di dominio del proprio marchio da parte di altri; e può, come la legge marchi consente, ottenere un'inibitoria nei confronti di quel soggetto senza registrare a propria volta il nome di dominio.

Tale tutela anzi è applicabile a tutte le ipotesi di non perfetta corrispondenza del nome di dominio al marchio, che tuttavia presentino caratteristiche di affinità tali da rendere comunque confusorio il nome di dominio rispetto al marchio (si pensi ad es. ad un sito denominato Tepsi Cola, che è sicuramente confusorio rispetto al famoso marchio Pepsi-Cola).

L'unica possibilità per ottenere una registrazione a proprio vantaggio potrebbe essere offerta dall'art. 25 della legge marchi nell'ipotesi della registrazione del non avente diritto: in quel caso, ma solo come reazione ad una contraffazione, il titolare del marchio può ottenere un provvedimento positivo a riguardo; resta tuttavia il dubbio che tale norma sia applicabile anche ai nomi di dominio.

In ogni caso tale registrazione si configura come una forma di tutela, e non come il riconoscimento del diritto da parte del titolare del marchio di ottenere la registrazione del nome di dominio corrispondente. Si tratta infatti di una registrazione atta a tutelare il titolare da registrazioni che siano già state giudicate confusorie.

In conclusione pertanto sembra di poter affermare come non esista un diritto da parte del titolare del marchio alla registrazione del corrispondente nome di dominio, ma solo il diritto a non veder danneggiata la capacità distintiva del proprio marchio, con le conseguenti tutele nel caso di riconoscimento di tale situazione.

Tribunale di Modena - Ordinanza del 1 agosto 2000  
(Data Service c. Ascom Servizi)

**TRIBUNALE DI MODENA**

**Domain name- Marchio-Contraffazione- Concorrenza sleale- Utente di internet- Ditta- Insegna- Competenza processuale- Regime delle tutele.**

*È contraffattoria l'appropriazione di un marchio altrui come nome di dominio, se vi è concorrenza e confondibilità; il nome di dominio è tutelabile alla stregua della disciplina in materia di ditta; la tutela è determinata in ragione dell'ampiezza del diritto di privativa; non è ammissibile, in sede cautelare, l'assegnazione del dominio a vantaggio del ricorrente.*

Il giudice designato

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15 giugno 2000;

esaminati gli atti;

OSSERVA

A) La ricorrente Data Service S.r.l., titolare del marchio MODENA ON LINE registrato in Italia a seguito di domanda presentata il 16 gennaio 1996, nonché di sito Internet denominato "modenaonline.com", ha proposto istanza cautelare *ante causam* nei confronti della Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l., che risulta a sua volta successivamente registrato un sito Internet denominato "modenaonline.it" (peraltro inattivo), preannunciando domanda di merito volta a far dichiarare che l'uso di tale *domain name* costituisce violazione dei propri diritti d'esclusiva sul marchio registrato, violazione degli artt. 2563 e 2564 c.c. (ditta) e 2568 c.c. (insegna), contraffazione del segno distintivo atipico rappresentato dall'indirizzo Internet ed atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con conseguente condanna all'inibitoria dell'uso ed al risarcimento dei danni.

In via cautelare, ha chiesto pertanto di ordinare alla controparte "di non utilizzare quale *domain name* quello di modenaonline.it e, per l'effetto, di porre immediatamente in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla cancellazione immediata dell'indicato *domain name* in corrispondenza del sito predetto", con pubblicazione del provvedimento ed adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a sua tutela.

La Ascom, costituitasi, ha eccepito, quanto al fumus, la nullità dell'altrui marchio o comunque la sua qualità di marchio debole non tutelabile, e l'assenza di identità o affinità dei prodotti offerti dalle due società; quanto al periculum, l'assenza di imminenza ed attualità del pregiudizio per essere il proprio sito inattivo, e l'inammissibilità della cautela ove diretta ad ottenere la cancellazione del proprio *domain name* al fine di registrarlo a nome della ricorrente.

B) PREMESSA

1) Com'è noto, Internet è una rete telematica mondiale, articolata in vari nodi nazionali e locali, cui i singoli utenti accendono attraverso la rete telefonica collegata al computer. Per rendersi accessibili agli altrui collegamenti, è necessario individualizzare il "sito" del proprio computer attraverso un codice di identificazione (c. detto indirizzo IP Internet Protocol) costituito da una data combinazione di gruppi di numeri divisi da punti. Per facilitare i collegamenti, ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da uno (e uno solo) c. detto indirizzo DNS (Domain Name System), rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto, che costituisce l'elemento necessario e sufficiente al singolo utente per realizzare la connessione con quel particolare sito (provvedendo l'apposito software a convertire automaticamente l'indirizzo DNS nell'indirizzo IP, unico riconoscibile dalle macchine).

Gli indirizzi DNS si compongono di due parti. Il c. detto *top level domain* (TLD), che è composto da due o tre lettere poste all'estrema destra, dopo un punto, che identificano l'area tematica o geografica del sito. I TLD esistono in numero limitato per le aree tematiche (il più famoso è *.com*, che designa le attività commerciali), mentre molte aree geografiche hanno il proprio TLD identificativo (per l'Italia è *.it*). Il TLD è la parte di indirizzo che non è scelta dall'utente, ma gli viene assegnata al momento della registrazione.

Il c. detto *second level domain* si trova, invece, sulla sinistra, ed è una espressione alfabetica liberamente scelta dall'utente (entro il limite tecnico rappresentato dal numero dei caratteri, che non deve essere superiore a 21), costituendo pertanto il vero momento identificativo del sito.

Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da un sistema di registrazione dei nomi che, nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso la creazione di varie autorità di registrazione locali, che adottano procedure simili per l'assegnazione, definite da autonomi organismi collaterali. In Italia, il regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority italiana (Na), mentre la Registration Authority italiana (Ra) è l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi - tutti aventi il TLD *.it* - e della tenuta dei relativi registri. Il principio cardine dell'assegnazione dei DNS è la regola del "first come, first served", in forza del quale l'autorità assegna il nome al primo utente che ne fa richiesta, senza svolgere alcun preventivo controllo di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla legge.

2) Ciò posto, è chiaro che compito del giudice non è quello di arretrare di fronte ad un fenomeno in continua espansione, retto da propri principi di funzionamento e con caratteristiche uniche e, fino a poco tempo fa, inimmaginabili (una per tutte: la delocalizzazione, per cui ogni "sito" risulta accessibile da ogni parte del mondo); è necessario, al contrario, occuparsi della sua collocazione giuridica, utilizzando gli ordinari strumenti esegetici al fine di verificare ogni possibile interferenza con la legislazione interna di riferimento che, nella specie, è quella relativa alla privativa ed alla concorrenza.

### C) FUMUS

1) In primo luogo, il marchio registrato dalla ricorrente, risultando dalla combinazione di parole (MODENA ON LINE) e disegno (rappresentazione di un globo terrestre) caratterizzati da una particolare veste grafica, è un marchio complesso delle cui validità non può seriamente dubitarsi, essendo per costante giurisprudenza pienamente registrabile un marchio complesso che contenga al suo interno segni non idonei a costituire autonomo marchio. Legittimo è, pertanto, l'inserimento nel marchio della parola "Modena" che in sé sarebbe segno designante la provenienza geografica del servizio, la cui registrazione come autonomo marchio è vietata dall'art. 18, lett. b), l.m.; mentre le parole "on line" neppure da sole presenterebbero problemi di registrazione rispetto ad un marchio che, come quello della ricorrente, risulta utilizzato nell'intera attività commerciale e non soltanto in quella svolta in via telematica.

2) L'ampiezza dell'oggetto sociale dell'Ascom, risultante dalla certificazione della CC.II.AA. in atti (erogazione di servizi tecnici, commerciali, informatici ed amministrativi nei confronti di imprese commerciali e non ... elaborazione meccanografica ed informatica in genere di dati contabili, tecnici, commerciali, amministrativi, previdenziali, contributivi e comunque di qualsiasi dato o informazione ...programmazione informatica ... assistenza informatica in genere etc.) dà contezza del fatto che tale società propone al pubblico servizi quantomeno affini a quelli offerti dalla ricorrente (elaborazione dati, fornitura di software, consulenza informatica), rispetto a parte dei quali (comunicazioni, appartenenti alla classe 38 tab. C) risulta registrato il marchio.

3) Accertata, quindi, la validità del marchio e la stretta concorrenzialità fra le imprese, occorre porsi l'astratto problema della catalogazione del DNS nell'ambito della normativa qui in considerazione: il che significa chiedersi se esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto

tale soggetto all'altrui aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d'altro, estraneo all'applicazione della disciplina qui in considerazione.

Ci si riferisce in particolare, a quella teoria che individua nel DNS semplicemente l'indirizzo del computer collegato alla rete (una recente pronuncia del Tribunale di Firenze - ord. 29 giugno 2000 - in Giuda al Diritto n° 28/00, ha negato tutela cautelare in un caso simile al presente per difetto di fumus proprio in forza di tali considerazioni).

Tale teoria non può essere però condivisa, per la semplice considerazione che l'elemento qualificante del DNS - ovvero il *second level domain* - viene ad essere arbitrariamente stabilito dall'utente ed ha quindi ben poco in comune con l'indirizzo, che certo non è oggetto di scelta.

In realtà, non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del *domain name* alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri.

Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l'assimilazione all'insegna perché svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il *domain name* non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi.

4) Ciò posto, va specificato che, come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, ord. 3 giugno 1997) nell'ambito del giudizio di contraffazione al TLD (nella specie: *.it*) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno: il raffronto, pertanto, va limitato al *secondo level domain* prescelto dalla resistente modenaonline, che risulta identico alla parte denominativa del marchio complesso della ricorrente.

Poiché a tale parte comunque assegnata efficacia individualizzazione del marchio, l'utilizzo di un identico *domain name* da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente anche per i marchi deboli, infatti, l'esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato.

5) Va poi chiarito per la particolarità della fattispecie, determinata dal fatto che il sito della resistente è ancora inattivo, che la semplice "apertura" del sito come sopra denominato costituisce in sé uso illecito dell'altrui marchio, non potendosi ipotese di qua assimilare al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall'uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v'è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei "navigatori" di Internet.

6) Infine, è il caso di specificare che, nell'ipotesi in cui la contraffazione venga realizzata attraverso la registrazione dell'altrui segno quale *domain name* italiano, non viene in considerazione il complesso problema dei rapporti fra territorialità della protezione del marchio e libera accessibilità mondiale del sito. In un caso del genere, infatti, la costante è che il gestore opera in Italia, a prescindere dal luogo di residenza della propria clientela. L'uso del segno contraffatto, quindi, si realizza in ogni caso sul territorio in cui si estende l'altrui privativa per cui il titolare di questa può legittimamente aspirare ad una tutela piena e territorialmente incondizionata.

7) In definitiva, ricorre il fumus della pretesa.

#### **D) PERICULUM IN MORA**

1) E' pacifico che la concessione dell'inibitoria prevista dall'art. 63 l.m. sia condizionata alla ricorrenza anche del requisito del periculum in mora, cioè al fatto che, nel tempo necessario ad ottenere la pronuncia di merito favorevole, si realizzi in danno dell'istante un pregiudizio non più riparabile.

Nella specie tale periculum è stato dalla ricorrente individuato nello sviamento di clientela che per definizione determina un danno di difficile accertamento e, quindi, statisticamente non riparabile nella sua interezza. e costituisce tradizionale circostanza integrativa del requisito nella materia in esame sotto il duplice (ma, all'evidenza, alternativo) profilo dell'accaparramento di clienti determinato dall'illecita attività concorrenziale della controparte e dalla perdita di potenziali clienti dissuasi nella ricerca del proprio sito dal rinvenimento del sito inattivo della resistente.

2) Nessuno di tali profili di periculum può dirsi ricorrente nella specie.

Quanto al primo, l'attuale e documentata inattività del sito della resistente (alla cui apertura corrisponde la scritta "directory listing denied", tipica dei siti privi di contenuti) esclude che, allo stato, la stessa possa sviare l'altrui potenziale clientela sostituendosi alla concorrente nell'offerta dei medesimi servizi attraverso Internet: né è lecito al fine che qui occupa valutare la semplice potenzialità futura dell'attuale attività contraffattoria della resistente, poiché essa corrisponde ad un pregiudizio meramente eventuale, in quanto tale suscettibile di nuova reazione giudiziale nell'ipotesi di sua concretizzazione.

Quanto al secondo, esso appare in radice inesistente.

Invero, tale profilo, evidentemente è riferito alla potenziale perdita di clientela disposta a contattare la ricorrente attraverso Internet. Orbene, il contatto della potenziale clientela con il sito della ricorrente può avvenire come sempre o attraverso una ricerca consapevole, o attraverso una ricerca causale.

Nel primo caso, il problema dello sviamento non si pone affatto, poiché il potenziale cliente, per definizione, sa in partenza per averlo appreso dalla sua pubblicità o con altri mezzi idonei che la ricorrente ha aperto un sito denominato modenaonline.com, e non ha quindi difficoltà a reperirlo.

Nel secondo, l'ipotesi di partenza è che il cliente conosca il marchio della ricorrente e sospetti, senza esserne certo, che la stessa abbia aperto un suo sito Internet.

In questo caso, tale cliente che va immaginato quale utente di media conoscenza della rete andrà alla ricerca del sito della ricorrente ipotizzando a ragione che esso sia contraddistinto da un *second level domain* corrispondente alla parte denominativa del marchio, scritta (com'è necessario) in minuscolo come parola unica.

Costui potrà, in primo luogo affidarsi ad uno dei tanti motori di ricerca esistenti in rete, che svolgono la funzione di rinvenire i siti di cui si conoscono parti del DNS; in tal caso, egli troverà entrambi i siti in questione, per cui non verrà fermato nella sua ricerca dall'inattività del sito *avente.it* quale TLD e riuscirà pertanto comunque a connettersi con la ricorrente.

In alternativa se appena più esperto, egli proverà a digitare direttamente il DNS immettendo la parte nominativa del marchio, seguita da un punto e da uno dei due unici TLD utilizzabili dalle imprese commerciali italiane, cioè *.it. o .com*. Anche in tal caso, è difficile ipotizzare che l'utente arresti la ricerca dinanzi all'inattività del sito *.it* essendo per definizione parte del suo patrimonio di conoscenza l'utilizzo alternativo, da parte delle imprese italiane, dei due TLD suddetti, è facile pensare ad un ulteriore tentativo di ricerca con il suffisso residuo, che verrebbe coronato da successo.

In nessun caso, pertanto, può ipotizzarsi quella perdita di clientela prospettata dalla ricorrente. Il periculum in mora, quindi, è nella specie insussistente.

3) L'inibitoria non può pertanto essere concessa in questa sede cautelare.

#### **E) ULTERIORI RICHIESTE**

L a ricorrente, inoltre, ha chiesto, sempre in via cautelare, di ordinare alla controparte di porre immediatamente in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla cancellazione immediata dell'indicato *domain name* in corrispondenza del sito predetto, invocando il proprio buon diritto alla registrazione del sito "modenaonline.it" quale legittimo utilizzo del marchio di cui è titolare, che sarebbe di fatto impedito dall'altrui illecita registrazione.

Tale richiesta, evidentemente , è cosa diversa ed ulteriore rispetto all'inibitoria di cui si è detto, ed è da intendersi evidentemente proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendovi né nella legge marchi, né nella disciplina della concorrenza, una specifica previsione cautelare in tal senso.

La richiesta è peraltro inammissibile, e va pertanto rigettata, per un doppio ordine di ragioni.

1) In primo luogo, a tale istanza cautelare non corrisponde l'espressa anticipazione di una correlata futura domanda di merito volta ad ottenere detta cancellazione, né la cautela in questione può dirsi strumentalmente ricollegabile alle domande che la ricorrente ha espressamente dichiarato di voler proporre (accertamento dell'illecito, inibitoria, danni).

2) In secondo luogo, ipotizzando un'implicita volontà di proposizione di una siffatta domanda, l'accoglimento dell'istanza sarebbe comunque impedita dall'intrinseca provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c.; provvisorietà che, secondo la prevalente giurisprudenza condivisa dallo scrivente, va intesa in senso sostanziale e si risolve, pertanto, nella pratica reversibilità degli effetti della tutela cautelare per cui non può dirsi reversibile ed è , quindi, inammissibile quel provvedimento i cui effetti non vengano meno con la successiva eliminazione del provvedimento stesso ed anzi determinino necessariamente delle immutazioni non materialmente ripristinabili.

Tale è la natura del provvedimento qui richiesto poichè, ove accolta, la cautela in parola determinerebbe l'immediata cancellazione del sito registrato della resistente insuscettibile di ripristino anche nell'ipotesi di riconoscimento del suo diritto alla registrazione contenuto nella futura sentenza di merito, per effetto della altrui identica registrazione che evidentemente nel frattempo verrebbe posta in essere.

#### **F) CONCLUSIONI**

Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.

La novità delle questioni trattate, giustifica peraltro, l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

#### **P.Q.M.**

RIGETTA le domande cautelari proposte dalla data Service S.r.l. nei confronti della Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l., con ricorso depositato il 26 maggio 2000.

DICHIARA le spese del procedimento integralmente compensate fra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modena, 1 agosto 2000 Il Giudice Designato - Michele Ciffarelli - 21.09.2000

## Nota di Commento

*A cura di Andrea Palazzolo\**

### **Il Caso.**

La Data Service s.r.l, titolare del marchio MODENA ON LINE ed in possesso dell'omonimo dominio modenaonline.com, intervenuta la registrazione da parte della Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l. del dominio modenaonline.it, proponeva istanza ex art. 700 cpc al fine di ottenere l'inibitoria dell'utilizzo di tale dominio e la conseguente registrazione a proprio vantaggio.

Denunciava la violazione, da parte della Ascom Servizi Modena, dei propri diritti di esclusiva sul marchio registrato, degli art. 2563 e 2564 in materia di ditta e dell'art. 2568 in tema di insegna, la contraffazione del segno distintivo atipico rappresentato dal proprio nome di dominio e la conseguente concorrenza sleale, data l'affinità delle attività delle due società.

Eccepiva la resistente che l'altrui marchio era nullo, o comunque debole, che non vi era affinità tra le attività delle due società, che non vi era in ogni caso pericolo di danno, essendo il dominio registrato ancora inattivo.

I giudici modenesi negavano immediatamente la fondatezza delle eccezioni di merito della resistente, per essere il marchio perfettamente valido, seppur complesso e recante un nome geografico, e per essere l'oggetto sociale delle due società affine, e pertanto tale da porle in concorrenza.

Affermavano altresì la capacità distintiva di un nome di dominio, secondo principi oramai consolidati nella dottrina e nella giurisprudenza, ed accoglievano il condivisibile orientamento secondo cui non vale a distinguere due nomi di dominio il diverso suffisso.it anziché .com, essendo piuttosto il second level domain name il solo elemento cui fare riferimento.

Ritenevano inoltre che la natura di marchio debole o forte non influisse sulla attività di contraffazione e di concorrenza sleale, e che tali attività andavano rinvenute nella fattispecie anche a prescindere dall'effettivo utilizzo del sito, bastandone la semplice apertura.

Per quanto riguarda l'ampiezza della tutela del soggetto danneggiato, i giudici ribadivano come questa si dispieghi sul territorio in cui si estende il suo diritto di privativa, e ciò a prescindere dalla considerazione dell'accessibilità mondiale del sito.

Ciò che invece i giudici non ritenevano sussistere nella fattispecie era il pericolo di danno, individuato nello sviamento di clientela e nella perdita dei clienti dissuasi dal fatto di aver raggiunto un sito ancora privo di contenuti.

Entrambi i profili venivano ritenuti insussistenti; il primo perché, non essendo il sito operativo, non poteva per definizione accaparrarsi i clienti altrui; il secondo perché l'utente medio di internet è sufficientemente attento, o comunque perseverante, nella propria ricerca da ritrovare comunque il sito ricercato.

Quanto alla richiesta di registrazione a proprio vantaggio del dominio, l'istanza veniva negata da una parte perché non ritenuta intrinsecamente strumentale all'istanza cautelare, peraltro rigettata, avanzata dalla ricorrente, dall'altra perché scarsamente consona ai principi di una tutela cautelare, tendenzialmente provvisoria e reversibile.

### **Le Questioni.**

#### *1. Premessa.*

L'ordinanza del Tribunale di Modena è piuttosto ampia, ed affronta sia temi "classici" nell'ormai larga giurisprudenza in materia di nomi di dominio, quali ad es. la concorrenza sleale, la contraffazione per sviamento di clientela e la distintività del suffisso .it e .com, che altri un po' meno battuti, come la tutela della ditta o dell'insegna o dello stesso domain name simile, considerato segno distintivo atipico o la competenza processuale, nonché il grado di discernimento del consumatore informatico.

Affronta infine temi quasi del tutto nuovi, come la registrazione del nome di dominio confusorio a proprio vantaggio e in generale il regime delle tutele.

Appare utili, ai fini della trattazione, distinguere i profili di diritto processuale da quelli di diritto sostanziale, partendo dagli ultimi, logicamente presupposti ai primi.

Nell'ambito di ciascuno dei diversi temi, non potendo in questa sede dilungarsi eccessivamente, si privilegerà la trattazione degli aspetti di maggiore novità.

## *2. La capacità di discernimento dell'utente di internet.*

S'inizierà a trattare del profilo, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità, relativo al grado di discernimento dell'utente che ricerca i prodotti su internet, cioè al potenziale destinatario del segno distintivo.

Può subito premettersi come caratteristica del consumatore "informatico" sia di essere dotato della capacità di attivare il relativo sistema.

Da questa constatazione parte della dottrina ha lasciato conseguire che ci ritrovi in questo caso in presenza di un consumatore dotato di un grado di discernimento superiore alla media.

Gli stessi giudici modenesi, pur non giungendo ad una così radicale affermazione, ritengono che l'utente maggiormente edotto, data la pratica di internet, sia facilmente in grado di comprendere come il nome di dominio ricercato possa presentarsi sotto un diverso suffisso; nell'ipotesi di utilizzo di un motore di ricerca invece, il problema addirittura non sussiste, perchè l'utente più inesperto raggiunge comunque entrambi i siti.

Il ragionamento appare corretto, ma vanno fatte delle precisazioni riguardo al grado di diligenza posseduta dall'utente di internet, ed a lui eventualmente richiesta.

E questo perché, dal punto di vista del consumatore, non si pretenda l'osservanza di elevate ed inaccettabili soglie di diligenza, qualora l'illecito sia rivolto contro di lui e non contro un altro imprenditore.

La soglia di diligenza, per quanto elevata, può forse importare che il consumatore debba osservare una maggiore cautela rispetto al solito nelle proprie azioni verso i terzi, ma non pretendere che presti una maggiore attenzione per cautelarsi dagli illeciti altrui.

Poiché la contraffazione di marchio è un atto illecito del contraffattore, la relativa normativa non può imporre un onere di diligenza al consumatore, ma piuttosto imporre all'imprenditore un onere di differenziazione del proprio segno da quelli altrui, pena l'illiceità del segno.

La capacità media di discernimento dei consumatori assume rilievo solo come parametro delle differenziazioni che l'imprenditore deve apportare al segno, in modo che egli possa avere un criterio oggettivo della liceità del proprio operato. Dunque, è criterio di liceità del comportamento dell'imprenditore, nel senso che l'imprenditore deve adattarsi alla capacità di discernimento media del proprio pubblico, e non viceversa.

Tutto ciò ha dei riflessi in tema di giudizio di confondibilità: esso va effettuato non in base ad un onere di diligenza elevato ed astratto gravante sul consumatore, bensì in base alla media capacità concreta di discernimento della fascia di consumatori interessata, che ricordiamo, va stabilita rispetto alla tipologia di prodotti venduti; non si dimentichi che su internet navigano anche i bambini, cui per definizione non può essere richiesta un'elevata soglia di diligenza, pur essendo bene in grado di attivare il relativo sistema informatico.

## *3. Il conflitto tra due nomi di dominio.*

S'intende brevemente risolvere la questione relativa al conflitto tra il nome di dominio confusorio, e il nome di dominio registrato e corrispondente al marchio.

Ciò perché essa non configura un'autonoma ipotesi di conflitto, pur avendo il nome di dominio una sicura valenza distintiva.

Infatti il conflitto tra due DN adoperati in funzione distintiva in ambito commerciale, a nessuno dei quali corrisponda un marchio (registrato o di fatto), è una normale ipotesi di conflitto tra due segni distintivi atipici (cioè tra due DN), riconducibile all'art. 2598 c.c., n.1. Di contro, il conflitto tra due DN molto simili, dei quali uno solo sia supportato da un corrispondente marchio (registrato o di fatto), non è un'autonoma ipotesi di conflitto tra due segni distintivi atipici (cioè tra due domain names), bensì una peculiare ipotesi del conflitto tra il marchio corrispondente al primo DN ed il DN concorrente.

#### *4. Il nome di dominio come ditta.*

Altro profilo affrontato dai giudici è quello della tutela del nome di dominio come ditta.

La qualificazione del DN come ditta comporta l'applicabilità della lett. c) del 1° comma dell'art. 17, nonché dell'art. 21, comma 2°, l.m.

La prima norma vieta la registrazione come marchio di un nome che rappresenta già la ditta regolarmente registrata da taluno, ed opera solo se la ditta è registrata anteriormente al marchio, analogamente a quanto previsto dal comma precedente nel caso di preuso.

Per quanto riguarda l'art. 21, occorre notare come esso operi anche per la ditta successiva alla registrazione del marchio, poiché mira a garantire, a chi ha il diritto ad un nome, la possibilità di farne in ogni tempo uso come ditta. Questa possibilità risulta del resto coerente con il dettato dell'art. 1 bis, comma 1°, lett. a), l.m., nonché con quanto imposto dall'art. 2563 c.c. in tema di c.d. contenuto obbligatorio della ditta. Da questa considerazione consegue che, qualora il DN sia ritenuto una ditta, il richiedente ben potrebbe ottenere un DN identico al proprio nome, a prescindere dalla preesistenza di un identico marchio registrato.

La norma in questione non è invece applicabile, per ovvi motivi, al DN che non contenga il nome del registrante.

#### *5. La competenza processuale.*

Sul punto l'ordinanza si è espressa nel senso che la tutela del proprietario del marchio contraffatto attraverso il nome di dominio debba avere la stessa ampiezza riconosciuta alla tutela del suo diritto di privativa, e che su ciò non influisca la rilevanza mondiale della rete.

Probabilmente da parte del resistente si invocava il fatto che il mercato potenzialmente raggiungibile attraverso il dominio era molto più ampio, ma ciò non vale giustamente ad eliminare la condotta confusoria.

La questione offre lo spunto per delle riflessioni in tema di competenza processuale.

Sono applicabili alla fattispecie esaminata, ed alle altre affini, i criteri generali di competenza dell'art. 20 cpc in tema di concorrenza sleale, e cioè il forum commissi delicti, luogo nel quale la lesione del diritto si manifesta, e il luogo di residenza del danneggiante. Corollario, ben evidente, di questo principio è che parimenti sussisterebbe la competenza del giudice di qualunque parte del territorio da cui fosse accessibile la rete internet, essendo ivi possibile la divulgazione ed il conseguente danno.

Ad analogo risultato conduce l'analisi della competenza a conoscere dell'azione di contraffazione.

L'art. 57 della legge marchi pone infatti quale foro alternativo a quello di residenza del convenuto, appunto il luogo nel quale sono stati commessi i fatti lesivi del diritto di marchio.

Anche in questo caso pertanto la competenza sarebbe "dispersa" in tutto il territorio.

L'applicazione di questo criterio nel modo in cui è stato sin qui descritto appare peraltro troppo vaga ed indefinita, e si presta a facili abusi: se è vero che il potenziale lesivo si dispiega su tutto il territorio mondiale, e che pertanto qualunque giudice è competente a conoscere della controversia, l'attore potrebbe di volta in volta scegliere a quale giudice rivolgersi, individuando tra i tanti quello più

favorevole, o eventualmente il più scomodo per il convenuto, in modo da rendergli difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa (peraltro costituzionalmente garantito).

Occorre pertanto delimitare ulteriormente la fattispecie della competenza, cercando un correttivo all'applicazione di tale principio.

Posto quale criterio guida il luogo nel quale l'illecito ha manifestato la propria potenzialità dannosa, e che i legittimati attivi all'azione siano degli imprenditori, può assumersi che tale situazione si verifichi nel luogo in cui ha la propria sede sostanziale l'impresa danneggiata.

Ciò perché da un lato in tale luogo si concentra l'attività del soggetto danneggiato, e la conseguente lesione, dall'altro il danneggiante non può, salvo che in determinati casi, conoscere l'ampiezza dell'attività del soggetto danneggiato al di fuori del luogo nel quale questi abbia la propria sede operativa.

Il criterio appare equo sia rispetto all'esigenza di essere tutelati nei propri diritti, sia rispetto a quella di veder preservato il diritto di difesa che, come detto, potrebbe essere vanificato da un'applicazione acritica o estremamente lata del principio del forum commissi delicti.

#### *6. Il regime delle tutele.*

Nella fattispecie in esame i giudici hanno negato che nell'ambito dell'art. 700 possa essere ricompresa la misura dell'assegnazione del nome di dominio confusorio a vantaggio del titolare del marchio.

Questo perché è contraria ai principi di una tutela cautelare, per propria natura provvisoria, l'assunzione di un provvedimento di questo tenore.

In un'altra ordinanza (Trib. Cagliari Andala c/o Marcialis), peraltro, la medesima questione è stata decisa in senso esattamente opposto.

Ciò indicherebbe, a prima vista, un contrasto giurisprudenziale che in realtà, ad una più attenta analisi delle fattispecie è più apparente che reale.

A differenza che nella fattispecie oggetto della nostra analisi infatti, nel caso deciso dai giudici cagliaritari non vi era un altro dominio registrato da parte del titolare del marchio ed affine allo stesso.

Inoltre i giudici modenesi sono giunti a negare l'applicabilità di tale tutela solo dopo aver comunque ribadito come non vi fossero in assoluto i presupposti di una tutela cautelare, stante l'assenza di un *periculum in mora*.

L'affermazione che nell'ambito dell'art. 700 non rientrano misure affini a quella adottata dal Trib. di Cagliari non è pertanto che un mero *obiter dictum*, privo di efficacia sulla decisione, che era già nel senso di denegare la tutela cautelare.

Nel caso risolto dal Trib. di Cagliari invece veniva detto come il *cd. periculum in mora* non fosse altrimenti evitabile che assegnando in via provvisoria al danneggiato il nome di dominio.

Non si ritiene pertanto di poter individuare un principio che stabilisca in assoluto l'impossibilità di ottenere in via cautelare l'assegnazione, seppur provvisoria, di un nome di dominio.

Questa scelta, come d'altronde appare già negli intenti del legislatore, deve essere rimessa all'apprezzamento da parte del giudice, e volta ad evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero altrimenti derivare a colui che appare avere una pretesa ragionevolmente fondata.