

Rassegna di giurisprudenza italiana sui nomi di dominio

(aggiornata a luglio 2000)

di Filomena Chirico

Premessa.

Il regime cui sono sottoposti i *domain names* interferisce in vario modo con la disciplina della proprietà intellettuale e della concorrenza, creando varie tipologie di conflitti. Già da alcuni anni questi si sono presentati all'attenzione della giurisprudenza, creando una casistica abbastanza ricca sul punto, essendo, tra le controversie in materia di Internet, la categoria più ricorrente.

In larga misura, si tratta di fattispecie in cui un privato o, più spesso, una società, volendo realizzare un sito su Internet, ottiene la registrazione per un nome di dominio dalla *Naming Authority*. Il nome scelto, però, viene in seguito contestato da altro soggetto – in genere al momento in cui anche quest'ultimo decide di realizzare proprie pagine web – assumendo di essere il legittimo titolare dello stesso, in virtù di un marchio registrato ovvero di un diritto d'autore.

Il cuore della questione sembra essere la qualificazione del nome di dominio come segno distintivo d'impresa e la sua compatibilità con la disciplina dei marchi e della concorrenza sleale o del diritto d'autore. Simili controversie hanno trovato, generalmente, una soluzione abbastanza univoca nella nostra giurisprudenza, in linea con l'orientamento delle Corti americane¹.

Nonostante si abbiano a disposizione soltanto pronunce a carattere cautelare, si tenterà di estrapolare i principi che appaiono essere stati posti dalla giurisprudenza a fondamento del proprio ragionamento.

Funzione distintiva del domain name e norme applicabili.

¹ Riferimenti e *links* alle controversie americane in materia di *domain names* sono reperibili in rete al sito della facoltà di legge della Georgetown University, www.law.georgetown.edu/faculty/jec/tmonline.html oppure al sito Trademark Wars On the Web, www.muchmusic.com/muchmusic/cyberfax/trademark.html, oppure ancora al Dan's Political and Controversial Site <http://www.softdisk.com/comp/dan/politics/cyber/domain.html> (ultimo accesso a tali siti: novembre 1999).

Inizialmente, il Tribunale di Bari² aveva negato la funzione distintiva del *domain name*: il nome a domini, secondo i giudici pugliesi, «costituisce un semplice codice di accesso ai servizi telematici» e «ha soltanto la funzione di identificare gruppi di oggetti e non anche l'entità che utilizza il dominio»; in sostanza, «il nome a domini è un nome a domini e null'altro». Il Tribunale fonda la sua decisione sul regolamento che disciplina l'assegnazione dei *domain names* da parte dell'autorità preposta³, per cui chi per primo chiede un certo nome di dominio, preclude a chiunque altro di utilizzarlo (*first come, first served*), indipendentemente dalla titolarità di un segno distintivo o di un qualunque collegamento col nome prescelto.

Le pronunce successive, tuttavia, si sono mostrate di avviso diverso, riconoscendo al *domain name* l'importante ruolo di elemento identificativo dell'impresa che lo utilizza, considerandolo una sorta di nuovo segno distintivo aziendale: il nome di dominio, si osserva, benché rispondente ad esigenze di carattere tecnico ed, in particolare di semplificazione del reperimento di un sito Internet, in misura sempre maggiore viene utilizzato per finalità commerciali, per cui costituisce un importante strumento a disposizione delle imprese per farsi conoscere ed operare sul mercato. Infatti la rete Internet viene riconosciuta come un nuovo modello di comunicazione e pubblicità, in aggiunta a quelli tradizionali, i cui destinatari, però, sono in ipotesi i medesimi; da ciò discende senza dubbio l'interesse delle imprese a presentarsi anche in Internet con i propri segni distintivi⁴.

Il Tribunale di Milano⁵, ad esempio, ha ritenuto incontestabile il carattere distintivo del *domain name* in relazione al gestore del sito Internet ed ai servizi commerciali da questo offerti al pubblico.

² Ordinanza del Tribunale di Bari 24 luglio 1996 (invano reclamata innanzi al Tribunale di Bari, ord. 2 dicembre 1996) Soc. Teseo c/ Soc. Teseo Internet Provider, in *Foro It.* 1997, I, 2316 con nota di Cosentino. Si tratta di un'azione cautelare, come del resto tutti gli altri provvedimenti che si andranno a commentare: una società operante nel settore della progettazione e realizzazione di apparecchiature elettroniche e software per l'industria calzaturiera (Teseo s.p.a.) ricorre in via d'urgenza contro un *provider* denominato Teseo s.r.l. invocando l'uso esclusivo della denominazione sociale e la tutela del marchio, in riferimento anche all'utilizzo dello stesso come nome di dominio teseo.it.

³ Le c.d. Regole di *Naming*, elaborate dalla *Naming Authority* ed applicate dalla *Registration Authority*. Entrambe le autorità sono costituite presso il CNR e sono raggiungibili al sito www.nic.it.

⁴ Cfr. l'ordinanza del Pretore di Valdagno 27 maggio 1998, Peugeot Automobili s.p.a. e Automobiles Peugeot s.a. c/ G.E.L. Automazione di Rubega Silvano e Int. Gold Service s.r.l., sul *domain name* "peugeot.it" in *Giur. It.* 1998, pag. 1875. Il relativo reclamo è stato deciso dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza 6 luglio 1998, nella stessa rivista, pag. 2342. Vd. *infra*.

⁵ Ordinanza del Tribunale di Milano 10 giugno 1997 Soc. Amadeus Marketing e Soc. Amadeus Marketing Italia c/ Soc. Logica, pubblicata in varie riviste, tra cui, *Foro It.* 1998, I, 923, con reclamo deciso dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 22 luglio 1997, *ibidem*. La prima delle suddette ordinanze si trova pubblicata in varie riviste con date differenti: 9 giugno 1997 in *Dir. inform. e informatica* 1997, pag. 955, 3 giugno

Nello stesso senso anche una più recente ordinanza del Tribunale di Firenze, relativa al *domain name* “infocus.it”⁶ e una del Tribunale di Cagliari relativa al nome di dominio “andala.it”⁷.

Così argomentando, è inevitabile riscontrare un’interferenza rispetto alla disciplina degli altri segni distintivi ed affermare la necessità di tutelare i titolari di marchio o altro segno con cui il *domain name* sia confondibile⁸.

Innanzitutto, la giurisprudenza ha ritenuto che, in mancanza di una normativa specifica relativa alla rete Internet, dovesse applicarsi ai nomi di dominio la legislazione vigente in tema di tutela del nome o del marchio⁹. Infatti, contrariamente all’assunto del Tribunale di Bari, le successive decisioni hanno negato rilevanza normativa alle regole dettate dalla *Naming Authority*, alle quali è riconosciuta natura meramente privatistica; secondo il Tribunale di Roma¹⁰, infatti, i provvedimenti della *Naming Authority* «non hanno alcuna potestà di limitare diritti dei terzi o attenuarne la tutela», ed ancora, per il Tribunale di Vicenza¹¹, le regole per l’attribuzione di un nome di dominio devono essere considerate «mere regole contrattuali di funzionamento del sistema pubblicitario o di comunicazione costituito da Internet»; inoltre, l’avvenuta registrazione del *domain name* secondo tali regole, non può valere «per tutelare, su Internet, un nome o un marchio che non può essere tutelato o, come nel caso, per sottrarsi alla tutela dei marchi altrui».

1997, in *Giur. It.*, 1997, I, 2, 697. Il caso di specie aveva ad oggetto la contestazione della contraffazione del marchio “Amadeus” di proprietà della società Amadeus Marketing, operante nel settore del turismo, da parte di un *provider* che aveva registrato il nome di dominio “amadeus.it”.

⁶ Ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 1999, Infocus System Inc. c/ Nuova Data s.r.l. e Dada s.r.l., inedita. Nel caso in parola, sono state convenute in giudizio la società che aveva utilizzato il nome di dominio infocus.it (corrispondente ad un marchio registrato) e il provider che forniva a quest’ultima l’accesso alla rete.

⁷ Ordinanza del Tribunale di Cagliari (non viene indicata la data, ma è del 2000) URL www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/andala.html. Il caso vedeva contrapposti

⁸ Ad esempio, come ha affermato il Tribunale di Verona nell’ordinanza 25 maggio 1999 (su cui v. *infra*), l’uso di un certo segno come *domain name* registrato presso la *Naming Authority*, non può prevalere sull’uso anteriore del marchio, anche non registrato, da parte di altro soggetto.

⁹ In tal senso l’ordinanza del Tribunale di Pescara 9 gennaio 1997 Ballardini c/ Soc. Nautilus, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica* 1997, pag. 952. Nel caso in questione, Ballardini, titolare del marchio Nautilus (utilizzato anche su Internet nell’URL www.uni.net/nautilus) nel settore della pubblicità, lamenta la violazione delle proprie prerogative esclusive da parte del *provider* Nautilus s.r.l. che ha registrato il nome di dominio nautilus.abruzzo.link.

¹⁰ Ordinanza del Tribunale di Roma 2 agosto 1997, Soc. Sege c/ Soc. Starnet, pubblicata in varie riviste, tra cui *Dir. Ind.* 1998, 138, a proposito del nome di dominio portaportese.it: la società Starnet aveva registrato tale *domain name* per il proprio sito su Internet, sul quale offriva un servizio telematico analogo a quello tipico del noto periodico di annunci economici capitolini. La società Sege, quindi, ricorreva al giudice lamentando la violazione del proprio marchio, nonché, trattandosi del titolo di una testata giornalistica, della legge sul diritto d’autore, ed in particolare degli artt. 100 e 102. Il testo dell’ordinanza in parola può essere reperito anche in rete, nel sito della rivista telematica Interlex www.interlex.com/testi/or020897.htm e in quello dello Studiocelestano www.studiocelestano.it/restylingaprile99/internetiure/link/link190799.htm.

¹¹ Ordinanza 6 luglio 1998, cit.

A conferma di ciò, il Tribunale di Milano¹² sottolinea come sia inutile invocare una pretesa anteriorità nell'uso del nome di dominio o la coesistenza di altri nomi di dominio simili per contrastare un'accusa di contraffazione di marchio.

Si deve, tuttavia, segnalare una recente ordinanza del Tribunale di Firenze¹³, rimasta finora isolata, che orientata in senso diametralmente opposto. Infatti, il Tribunale ricostruendo la natura del nome di dominio richiamandosi alle procedure tecniche di assegnazione e gestione, ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza nell'ordinamento italiano di un diritto alla registrazione di un *domain name* corrispondente ad un marchio.

Dopo avere ribadito che come tutte le attività umane, anche la realizzazione di siti web non può sfuggire alle regole dell'ordinamento giuridico, il Tribunale pone, tuttavia, l'accento sul fatto che una eventuale illiceità dipenderebbe dal contenuto del sito medesimo e non dalla sua URL.

Infatti, il nome di dominio viene assegnato – e non può essere diversamente a causa della natura stessa del protocollo di comunicazione di Internet – in base al principio *first come first served*, ossia in base alla priorità cronologica della richiesta e pertanto non costituisce altro che la traduzione in termini “testuali” dell'indirizzo IP.

L'asserito interesse delle aziende alla più immediata reperibilità del proprio sito, possibile se il nome di dominio riproduce il marchio, è considerato un beneficio “relativo ed opinabile” e certamente non tale da rendere “indefettibile e tutelabile la corrispondenza tra marchio e dominio”. Anzi, l'utilità che un'impresa potrebbe ricavare da tale corrispondenza non può essere considerata prevalente rispetto agli “aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System”.

La funzione del *domain name*, pertanto, non sarebbe paragonabile a quella di un segno distintivo, ma sarebbe semplicemente quella di consentire il raggiungimento di una pagina web; di conseguenza, trattandosi di un “mezzo operativo e tecnico-logico”, non può porsi affatto un problema di violazione del marchio o di altro segno distintivo d'impresa¹⁴.

¹² Cfr. ordinanza Trib. Milano 22 luglio 1997 cit.

¹³ Tribunale di Firenze, ordinanza 29 giugno 2000, caso “sabena.it”, URL www.altalex.com/data00/000705_monteverde_domain.htm. Il caso in questione ha visto contrapposte una società belga titolare del marchio comunitario “Sabena” e l'Agenzia A&A assegnataria del nome di dominio www.sabena.it. La Sabena chiedeva che fosse inibito alla A&A l'uso di tale nome di dominio in quanto costituiva una violazione del proprio marchio.

¹⁴ Nonostante la perentorietà forse eccessiva di alcune affermazioni, l'impegno del magistrato di dare il giusto peso alle specifiche caratteristiche dell'oggetto della sua indagine appare sicuramente da condividere ed elogiare, soprattutto considerata la scarsa dimestichezza col cyberspazio mostrata finora dai Tribunali che si sono occupati di nomi di dominio.

Il criterio della confondibilità

La dottrina e la giurisprudenza nettamente prevalenti, in ogni caso, sono diversamente orientate e pertanto, è considerata questione centrale quella della verifica della conformità alla legge marchi, alla disciplina della leale concorrenza ed alla legge sul diritto d'autore, dell'uso del marchio o del nome da parte dell'assegnatario del *domain name* contestato.

Innanzitutto, si deve segnalare che la giurisprudenza ha sempre condannato l'uso di *domain names* corrispondenti a titoli di pubblicazioni, facendo riferimento alla legge sul diritto d'autore ed in particolare agli articoli 100 e 102. Ciò è avvenuto nel caso deciso dal Tribunale di Roma a proposito del *domain name* «Porta Portese»¹⁵, nell'ordinanza del Tribunale di Macerata¹⁶ sul nome di dominio «Pagine Utili», ed anche nell'ordinanza del Tribunale di Padova¹⁷ in riferimento alla rivista «Motosprint». In tale ultima pronuncia, infatti, i giudici hanno ritenuto principio consolidato che la tutela legale originariamente dettata per la stampa debba essere estesa anche «ai nuovi e non disciplinati fenomeni del collegamento telematico»¹⁸. Il Tribunale di Viterbo nel caso «touring»¹⁹ ha assimilato *tout court* il sito Internet a una rivista ed il nome di dominio al nome della testata.

Quadro più complesso e variegato è quello tracciato dalle ordinanze cautelari in materia di rapporto tra *domain names* e legge marchi o concorrenza sleale confusoria.

In generale, come si è visto, il nome di dominio è stato considerato dalla giurisprudenza come un segno distintivo, cui deve essere applicato il principio di «unitarietà», quale è desumibile dall'art. 13 l. m., che, benché esplicitamente riferito al rapporto tra marchio e ditta, pacificamente è ritenuto valido per tutti i conflitti tra segni²⁰.

¹⁵ Ordinanza 2 agosto 1997, cit.

¹⁶ Ordinanza del Tribunale di Macerata, 2 dicembre 1998 Pagine Italia c/ G. Rossi e Wall Net Telecomunicazioni s.r.l. per il nome di dominio pagineutili.it, in *Dir. Ind.* 1999, 35. Un soggetto aveva creato un sito Internet denominato pagineutili.it in cui forniva informazioni e consigli di vario genere. La società Pagine Italia, editrice della pubblicazione «Pagine Utili» e titolare del relativo marchio, agiva in giudizio per ottenere l'inibitoria dell'uso del nome di dominio in questione, ritenuto contraffazione di marchio e violazione della legge sul diritto d'autore.

¹⁷ Ordinanza del Tribunale di Padova, 14 dicembre 1998 Soc. Conti editore c/ Soc. Trade Italia, in *Foro It.* 1999, I, 3061, ricorso per i nomi di dominio motosprint.it e motosprint.com, corrispondenti al titolo di una pubblicazione settimanale in tema di motociclismo e motoristica, edita dalla società Conti, ma registrati da altra società per un sito commerciale destinato alla vendita di pezzi di ricambio per motociclette.

¹⁸ Ordinanza del Tribunale di Padova, 14 dicembre 1998 cit.

¹⁹ V. *infra*.

²⁰ Esplicitamente in tal senso l'ordinanza del Tribunale di Firenze 14 dicembre 1999, già ricordata, al punto 10.

Sicché, è stato ritenuto possibile opporsi ed agire per contraffazione, nei confronti di chi abbia registrato un *domain name* che fosse uguale o simile al marchio di cui si è titolari, e tale da creare il rischio di confusione o di associazione tra segni; in sede cautelare, inoltre, è stata per lo più concessa l'inibitoria relativamente all'uso del nome di dominio e, talvolta, anche l'ordine di rimozione della registrazione di questo presso la *Registration Authority*²¹ e la pubblicazione del provvedimento su quotidiani o riviste²².

Per addivenire a tali conclusioni, fondamentale è, evidentemente, la valutazione della reale sussistenza del rischio di confusione tra il nome di dominio ed il segno distintivo coinvolto. Ciò, per i marchi, si verifica quando due imprese concorrenti offrono sul mercato prodotti o servizi affini tra loro.

Così, il Tribunale di Pescara²³, nel negare il rischio di confusione tra segni, ha dovuto effettuare un'analisi abbastanza approfondita in riferimento ai caratteri di originalità e creatività del nome scelto (Nautilus) ed alla natura delle attività svolte dalle parti. Bisogna osservare, però, che tale analisi ha avuto esclusivo riguardo al marchio del ricorrente ed alla ragione sociale della resistente, aggirando la questione relativa al nome di dominio.

Sempre in senso negativo, la decisione del Tribunale di Roma a proposito del marchio "romaonline", ritenuto marchio descrittivo e debole e pertanto non idoneo ad essere invocato contro l'utilizzo come *domain name* da parte di altro soggetto²⁴ e la decisione del Tribunale di Firenze (infocus.it) che, invece, è andata a verificare, non riscontrandola, l'idoneità del messaggio contenuto nel sito Internet ad ingenerare nei consumatori un reale rischio di inganno²⁵.

Più agevole la soluzione della controversia del caso «Porta Portese»²⁶: in tale fattispecie, il rischio di confusione era più immediatamente percepibile in quanto le due società in causa svolgevano prestazioni di servizi sostanzialmente affini, pur utilizzando mezzi diversi.

²¹ In tal senso, l'ordinanza del Tribunale di Macerata, 2 dicembre 1998 cit.. Non accede a tale conclusione il Tribunale di Roma nel caso «Porta Portese», ritenendo che si tratti di una questione di merito non di pertinenza del giudizio cautelare.

²² Sulla possibilità di disporre la pubblicazione del provvedimento cautelare, hanno manifestato opinione positiva il Tribunale di Roma nella citata decisione del caso «Porta Portese», il Pretore di Valdarno e il Tribunale di Vicenza nel caso «Peugeot», su cui v. *infra*.

²³ Ordinanza 9 gennaio 1997, cit.

²⁴ Ordinanza del Tribunale di Roma 10 febbraio 1999, inedita, a proposito dell'uso del nome "romaonline" da parte di due diverse società che offrivano in rete servizi affini.

²⁵ Punti nn. 11 e 12 dell'ordinanza. Del resto, nel caso in questione, la società resistente aveva già utilizzato in precedenza il nome di dominio infocus.it col consenso della società ricorrente. Si deve osservare, che avendo rigettato il ricorso, il Tribunale non ha affrontato la questione dell'eventuale coinvolgimento del provider Dada.

A conclusioni *grosso modo* simili giunge anche il Tribunale di Milano²⁷ nel caso «Amadeus», benché, in tale fattispecie, il nome di dominio sia stato assimilato all'insegna, in quanto è stato considerato come il «luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto», consentendone il reperimento e permettendo di distinguersi dai concorrenti. Non si deve, però, dimenticare che ci sono alcune differenze tra i due tipi di segno, non ultimo il fatto che l'insegna è fortemente legata al territorio, mentre un segno usato su Internet non può subire limitazioni di tipo territoriale²⁸. Tuttavia, non sempre la giurisprudenza ha proposto una qualificazione giuridica del *domain name* ed un suo inquadramento all'interno delle categorie "tipiche" dei segni distintivi, in quanto non è stato considerato necessario ai fini della valutazione della confondibilità rispetto ad un segno preesistente²⁹.

Anche il Tribunale di Verona in una più recente decisione (caso "Technovideo")³⁰, ha effettuato un'accurata analisi circa il carattere confusorio dell'utilizzo di un *domain name* corrispondente ad un marchio altrui, con la particolarità, però, che in questa fattispecie la domanda di registrazione del marchio era successiva alla registrazione del nome di dominio, anche se, in effetti, il marchio era già stato ampiamente utilizzato. I giudici veneti, nell'affermare l'illiceità del comportamento del titolare del *domain name* ai sensi dell'art. 1 bis l. m., hanno fatto leva, essenzialmente, sulla valutazione del messaggio contenuto nel sito individuato dal nome a dominio contestato, ritenendo che le modalità con cui veniva pubblicizzata l'attività fossero tali da indurre in errore i destinatari circa la riferibilità del marchio e dei prodotti "technovideo".

²⁶ Ordinanza del Tribunale di Roma 2 agosto 1997, cit.

²⁷ Cfr. ordinanza del Tribunale di Milano 10 giugno 1997, cit.

²⁸ Cfr. LUCA PEYRON "Nomi a dominio – domain name – e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione", nota all'ord. Trib. Milano 3 giugno 1997, in *Giur. It.*, 1997, I, 2, 697 e ss.

²⁹ Cfr. MARCO VENTURELLO, nota all'ord. Trib. Vicenza 6 luglio 1998, in *Giur. It.* 1998, 2342.

³⁰ Ordinanza del Tribunale di Verona, 25 maggio 1999 Soc. Technoware engineering c/ Soc. Effedi per il nome di dominio technovideo.com, in *Foro It.* 1999, I, 3061 e, in rete, agli indirizzi www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/technovideo.htm e www.studiocelentano.it/restylingaprile99/internetiure/link/071099ii.htm. La Technoware, azienda del gruppo Riello specializzata nella produzione di distributori automatici per *home video*, aveva posto in commercio, fin dal 1995, la linea di distributori automatici denominata Technovideo, che aveva raggiunto una certa notorietà ed era reperibile anche in rete dal 1997 nel sito della società technoware.it. Il marchio Technovideo, però, non era registrato e la relativa domanda veniva presentata soltanto poco prima del ricorso. L'impresa Effedi, nel frattempo, aveva registrato il nome di dominio technovideo.it, per un sito in cui intendeva fornire, come si leggeva nella *home page* "importanti informazioni tecniche e commerciali" sui propri prodotti. Di conseguenza, la Technoware agiva in giudizio invocando la disciplina della concorrenza sleale e la contraffazione del marchio finalizzata alla sottrazione di clienti.

Sostanzialmente nello stesso senso si esprime la recente pronuncia del Tribunale di Viterbo che, nel caso “touring”³¹, ha inibito l’utilizzo di un *domain name* confondibile con un marchio altrui perché il comportamento dell’assegnatario era idoneo a ingenerare confusione nel pubblico, inducendo gli utenti di Internet a visitare il proprio sito convinti di accedere a quello del Touring Club ed ottenendo così una maggiore visibilità.

La trasposizione del criterio della confondibilità nel mondo di Internet e ai nomi di dominio, tuttavia, impone alcune cautele. Innanzitutto, ai *domain names* non è applicabile il principio di “specialità”, in forza del quale due segni identici possono essere utilizzati legittimamente da due diversi titolari, se questi svolgono attività in settori merceologici diversi o entro ambiti territoriali non coincidenti. E’ evidente, infatti, da un lato che in Internet non è proponibile una limitazione spaziale della diffusione delle informazioni; dall’altro, che in ogni caso, non possono esistere due nomi di dominio uguali tra loro (nel *Top Level* e nel *Second Level Domain*), neppure se le imprese titolari operano in settori totalmente differenti.

Una questione inerente tale problematica è stata affrontata dal Tribunale di Milano nel caso «Amadeus»³². Nella prima ordinanza cautelare, il Tribunale aveva inibito *tout court al provider* “Logica” l’utilizzo del *domain name* «amadeus.it». In sede di reclamo, tuttavia, il Collegio ha ritenuto di dover approfondire la questione dell’affinità tra le attività svolte: in realtà, pur riscontrando una certa interferenza tra di esse, l’attività di prestazione di servizi turistici – propria della società titolare del marchio – non era affatto svolta dal *provider*, il quale semplicemente, tramite *links*, consentiva l’accesso a siti che si occupavano di servizi di natura turistica. Tuttavia, sussistendo un tale collegamento di strumentalità, si è ritenuto che il servizio di Logica si ponesse come fase «preliminare ma insostituibile per l’abbonato (al *provider* n.d.a.)», del procedimento tecnico attraverso il quale soddisfare i bisogni di carattere turistico. In tal senso ed entro tali limiti settoriali, per il Tribunale, quindi, l’uso del *domain name* «amadeus.it» doveva essere considerato contraffazione di marchio ed inibito. Dopo una tale affermazione di principio, tuttavia, il Tribunale declinava la propria competenza circa la spiegazione della «concreta esecuzione “tecnica”», sicché non appare chiaro come dare esecuzione al dispositivo dell’ordinanza.

³¹ Tribunale di Viterbo 24 gennaio 2000 Touring Club c/ Vecchi Maurizio reperibile alla URL www.touringclub.it/ordinanza/index.shtml, a proposito del domain name *touring.it* registrato dal resistente per svolgere attività sostanzialmente analoga a quella svolta dal più noto Touring Club Italiano nel settore turistico.

³² Ordinanza Tribunale di Milano 22 luglio 1997, cit.

In particolare, non è chiaro se possa essere considerato sufficiente eliminare dal sito di Logica ogni riferimento ed ogni *link* relativi a servizi turistici – e quindi modificare semplicemente i contenuti del sito –, oppure se sia necessario imporre l'adozione di accorgimenti tecnici atti a precludere agli abbonati di tale *provider* dal nome confondibile con una società specializzata nel settore dei viaggi, ogni possibilità di accesso a qualunque sito in cui sia presentata un'attività affine rispetto a tale società, per evitare di essere indotti in errore.

Altro rilievo, rispetto all'applicazione del criterio della confondibilità, così come dettato per i marchi, ai nomi di dominio è relativo alla circostanza che l'utente, nel collegarsi ad un sito, si limita a digitare il nome di dominio senza prendere in considerazione, in tale momento iniziale, i beni o i servizi offerti, in una sorta di "decontestualizzazione" della rete, come si è efficacemente detto³³. Di tale circostanza è cosciente la stessa giurisprudenza quando afferma che la possibilità di confusione discende dalla «precipua e specifica modalità di accesso al servizio su Internet», cioè dal fatto che l'elemento fondamentale per il riconoscimento in rete è rappresentato proprio dal nome di dominio, soprattutto quando corrisponda ad un marchio famoso³⁴. Bisogna osservare, tuttavia, che proprio quando il marchio gode di una certa notorietà, la legge gli riconosce tutela anche al di là di qualunque limite merceologico di protezione, come è stato riconosciuto ed applicato dalla stessa ordinanza appena ricordata³⁵.

Altri tratti caratteristici che assume il criterio della confondibilità applicato ai nomi di dominio, riguardano alcune peculiarità di questi: ad esempio, perché due *domain names* siano considerati diversi e possano, quindi, coesistere, è sufficiente che abbiano un *top level domain* (.it, .com, .net ecc.) differente. Invece, la giurisprudenza ha ritenuto che tale differenziazione non valesse ad escludere la confondibilità rispetto ad un marchio, in quanto «il suffisso, per la diffusione che ha in una pluralità di siti, non è nemmeno rilevato dal "pubblico"»³⁶, ovvero in quanto la particella *it*, priva di attitudine distintiva, è «relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore cui il sito appartiene»³⁷. Il *top level*

³³ Cfr. PAOLA A. FRASSI "Internet e segni distintivi", nota a Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, 183.

³⁴ Ordinanza del Tribunale di Macerata 2 dicembre 1998, cit.. L'ordinanza, osserva, inoltre, che tale rischio andrebbe ad aumentare ove, poi, al momento dell'accesso al sito, si dovessero rinvenire informazioni che possano far qualificare come affini i servizi prestati.

³⁵ Ordinanza Trib. Macerata appena cit., relativa al nome di dominio *pagineutili.it*, registrato da soggetto diverso dalla società *Pagine Italia*, titolare del corrispondente marchio. Trattandosi, inoltre del titolo di una pubblicazione, era stata altresì invocata la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore all'art. 100.

³⁶ Cfr. l'ordinanza del Tribunale di Padova 14 dicembre 1998, cit.

³⁷ Cfr. l'ordinanza del Tribunale di Milano 10 giugno 1997, cit.

domain, insomma, non avrebbe che «carattere del tutto generico»³⁸. Ed ancora, i giudici milanesi hanno affermato che solo il “cuore” del segno rileva ai fini della valutazione della confondibilità, in quanto far riferimento alla «particella o suffisso “it”» significa richiamare «prassi e regolamentazioni del servizio Internet» estranee alla teoria del marchio»³⁹.

Conflitto con marchi che godono di rinomanza

Come è noto, ai sensi della legge marchi, il criterio della confondibilità perde rilevanza quando venga in considerazione un marchio dotato di rinomanza, tutelato a prescindere dalla categoria merceologica per cui è stato registrato.

Infatti, l'utilizzo di un marchio celebre è vietato dall'art. 1 b) l.m. anche in relazione a prodotti e servizi non affini, in quanto ha la finalità di attirare l'attenzione e sfruttare la buona fama altrui, comportando il conseguimento di un vantaggio indebito e provocando un pregiudizio per il titolare a causa dell'associazione con prodotti e servizi di scarso valore.

Nell'ipotesi di registrazione come *domain name* di un marchio celebre, si registrano le pronunce del Pretore di Valdagno e del Tribunale di Vicenza⁴⁰ prima ricordati, che hanno applicato anche a tale fattispecie l'art. 1 b) l. m.. Infatti, nelle ordinanze in parola, è stata considerata non necessaria una comparazione tra i prodotti e servizi delle imprese coinvolte, ai fini di una valutazione di confondibilità tra segni, ritenendo, invece, che il nome “Peugeot” costituisse «un marchio di sicura e pregnante rinomanza»⁴¹.

Ne discende la conclusione per cui anche l'uso del marchio celebre come *domain name* possa ricadere nella previsione del 2° comma del citato articolo, che consente l'inibitoria del segno distintivo anche nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, di cui Internet costituisce, per i giudici vicentini, modalità peculiare di realizzazione.

I giudici si sono spinti fino al punto di indicare, forse eccessivamente, come un vero diritto del titolare quello di usare il proprio marchio celebre come *domain name* su Internet. Probabilmente tale conclusione è dovuta all'avvertita esigenza di reprimere – e prevenire – i

³⁸ Cfr. l'ordinanza del Tribunale di Milano 3-7 febbraio 2000, *Bancalavoro.com s.r.l. c/ Jobber s.r.l.*, URL www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/milano.html, in cui veniva in considerazione il conflitto tra i nomi di dominio *bancalavoro.com*, registrato altresì come marchio e *bancalavoro.net*. Si trattava, comunque di siti svolgenti attività affini.

³⁹ Cfr. l'ordinanza del Tribunale di Milano 22 luglio 1997, cit.

⁴⁰ Pretore di Valdagno 27 maggio 1998, e Tribunale di Vicenza 6 luglio 1998, in sede di reclamo, cit. Il caso era relativo alla registrazione del nome di dominio “peugeot.it” da parte di soggetti operanti nel settore dei sistemi informatici e dell'automazione elettronica. Contro tale registrazione promuove azione cautelare la casa automobilistica Peugeot, titolare del marchio, per la rimozione del marchio medesimo dal *domain name* e dalle pagine web dei resistenti.

comportamenti di *grabbing*, ma è necessario utilizzare una certa cautela, in quanto tale affermazione postula un tipo di commistione tra l'ordinamento dei marchi e i nomi di dominio che la giurisprudenza ha sempre avuto cura di evitare⁴².

Altra decisione da segnalare è l'ordinanza su reclamo, emessa dal Tribunale di Genova⁴³ e relativa al nome di dominio «altavista.it», corrispondente al nome del noto motore di ricerca. Nel caso in questione, nonostante il tentativo – maldestro – della società titolare del *domain name* di connotare il proprio sito in maniera tale da far ritenere che le attività svolte – compravendita immobiliare da un lato e gestione di un motore di ricerca dall'altro – non fossero affini, il Tribunale ha confermato l'inibitoria già comminata, ritenendo che si trattasse comunque di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1.

La decisione si fonda sul rilievo che le parti in causa sarebbero, per il Tribunale, in realtà, concorrenti tra loro in quanto il mercato di riferimento sarebbe quello della «pubblicità di Internet». I giudici osservano, infatti, che il reale interesse di entrambe le parti è al numero di accessi ai rispettivi siti al fine dello sfruttamento di questi a fini pubblicitari. Di conseguenza, il fatto che, una volta raggiunto il sito «altavista.it», gli utenti interessati al motore di ricerca si sarebbero avveduti dell'errore, non potrebbe modificare i termini della questione, in quanto il sito medesimo avrebbe ottenuto comunque di essere visitato, rendendosi “appetibile” come «valido veicolo pubblicitario»⁴⁴. Tutto ciò grazie allo sfruttamento abusivo della notorietà dell'altrui marchio.

⁴¹ Sembra, tuttavia, che i giudici abbiano dato per scontata una tale conclusione che appare motivata alquanto succintamente.

⁴² Cfr. l'ordinanza del tribunale di Pescara cit., in cui si è affermata l'irrelevanza dell'esistenza di un *domain name* ai fini della valutazione del preuso del marchio e l'estraneità della registrazione del nome di dominio rispetto a quella del marchio.

⁴³ Tribunale di Genova, 12 ottobre 1999, ordinanza sul reclamo promosso da ABX Sistemi s.r.l. nei confronti di Compaq Computer s.p.a., a proposito dell'uso del *domain name* «altavista.it», in rete al sito dello Studiocelent@no www.studiocelentano.it/restylingaprile99/internetiure/071299.htm. ABX Sistemi risultava titolare del nome di dominio «altavista.it», rivendicato dalla Compaq, subentrata a Digital Equipment nella titolarità e nella gestione del motore di ricerca «altavista». In sede di reclamo l'ABX ha affermato di gestire il sito per conto di un soggetto titolare della denominazione Altavista per la propria attività nel settore della compravendita immobiliare. Sicché non vi sarebbe possibilità di confusione rispetto al marchio identificativo del motore di ricerca, dovendosi, anzi, riconoscere a tutti «la libertà di stabilimento di un dominio e di circolazione della propria denominazione(!)».

⁴⁴ «Non si tratta solo di frapporre un ostacolo e rallentare l'accesso diretto al motore di ricerca: l'induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome Altavista da parte della reclamante, ha come conseguenza immediata quella di “catturare” nel sito a lei intestato utenti diretti verso il motore di ricerca omonimo, con ciò stesso realizzando la diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nella relativa pagina ed accreditandogli presso gli operatori commerciali una potenzialità diffusiva degli stessi che altrimenti sarebbe del tutto estranea alla reclamante». Cfr. l'ordinanza Trib. Genova appena cit.

Anche in questo caso le motivazioni che hanno spinto i giudici a inibire l'uso del nome di dominio sono abbastanza evidenti, tuttavia, le argomentazioni addotte non sembrano del tutto adeguate. Ad esempio, piuttosto forzata appare la ricostruzione della vicenda come concorrenza sleale sul mercato della pubblicità, laddove sarebbe stato sufficiente il richiamo, come nelle ordinanze precedentemente ricordate, allo sfruttamento della rinomanza del marchio altrui per trarre indebito vantaggio.

Da notare che la società titolare del nome di dominio aveva formulato un'eccezione per cui riteneva di avere diritto all'utilizzo dello stesso, in quanto corrispondente alla denominazione usata per esercitare l'attività presentata nel sito. In altre parole, accogliendo la ricostruzione prospettata da questa società, non si sarebbe trattato di registrazione di *domain name* corrispondente al marchio altrui, ma di conflitto tra aventi diritto all'utilizzo del medesimo segno. Il Tribunale di Genova non accoglie tale eccezione a causa delle peculiarità del caso, ma non prende posizione sulla questione, per cui non sappiamo cosa sarebbe stato deciso se effettivamente si fosse potuto vantare un diritto al nome contrapposto ad un diritto di marchio⁴⁵.

Il c.d. domain name grabbing

L'espressione *domain name grabbing* fa riferimento all'appropriazione come nome a dominio di un altrui marchio (soprattutto se gode di rinomanza) essenzialmente a fini speculativi o ricattatori. Tale pratica è resa possibile dalle caratteristiche delle regole di *naming*, ispirate al principio del *first come first served* in base al quale chiunque può ottenere dalla *Registration Authority* l'assegnazione esclusiva di un nome di dominio corrispondente ad un nome o marchio altrui inibendone, in tal modo l'uso al legittimo titolare.

Le controversie relative a tale fenomeno sono abbastanza ricorrenti nella casistica americana, a partire dalla "famosa" registrazione del domain name "mcdonalds.com" da

⁴⁵ Come è noto, tale conflitto è risolto dalla legge marchi all'art. 1 bis, che prevede che il titolare del marchio non possa impedire di utilizzare nell'attività economica il proprio nome e indirizzo. La questione è se tale norma possa essere riferita anche ai *domain names*, stante anche la circostanza che non sono possibili due nomi a dominio identici, per cui tra due aventi diritto all'utilizzo del medesimo segno, uno necessariamente dovrà prevalere. Su una vicenda simile si è pronunciato il Tribunal de Grande Instance di Parigi, 29 marzo 1999, in *Foro It.* 1999, IV, 415: il nome di dominio «alice.fr» era in contestazione tra due società titolari del marchio o della denominazione Alice, ma operanti in settori differenti. Il Tribunale non ha dato rilevanza alla precedenza della registrazione del marchio, ma ritenuta legittima la scelta della denominazione sociale, ha consentito l'utilizzo della stessa come *domain name*, ancorché corrispondente al marchio altrui.

parte di un giornalista americano che l'ha poi rivenduto alla società titolare dell'omonimo marchio⁴⁶.

In Italia, il fenomeno ha potuto affermarsi in maniera consistente soltanto dopo il processo di "liberalizzazione" posto in essere dalla *Naming Authority* tra la fine dell'anno scorso e l'inizio del corrente anno e che ha portato all'eliminazione della regola di *naming* che vietava la registrazione di più di un nome di dominio in capo alla stessa persona. Oggi, infatti, le persone giuridiche e i titolari di Partita IVA possono ottenere l'assegnazione di un numero indeterminato di *domain names* e tale nuova possibilità ha dato vita a fenomeni di accaparramento più o meno noti⁴⁷.

Già in precedenza, tuttavia, la giurisprudenza si è trovata ad affrontare casi di *grabbing* dichiarato, tra i quali quello riguardante il *domain name* "lauraashley.com" registrato da una società diversa da quella titolare dell'omonimo marchio allo scopo esclusivo di rivenderlo⁴⁸.

Il Tribunale di Parma in tale fattispecie ha ritenuto illecita l'attività di *grabbing* sul presupposto dell'applicabilità della legge marchi anche ai nomi di dominio, considerati segni distintivi che identificano nei rapporti con il pubblico il fornitore dei prodotti o servizi offerti.

Trattandosi di marchio notorio, i giudici hanno osservato, inoltre, che l'assenza di confondibilità non escludeva l'illiceità della condotta, in quanto l'interesse tutelato sarebbe quello a "non vedersi sottratte o pregiudicate le utilità economiche che da tale rinomanza possono derivare"⁴⁹.

Pertanto, la mancata utilizzazione del nome per contraddistinguere un sito Internet non elimina l'illiceità, in quanto già la semplice registrazione costituisce "una forma di ingiustificato approfittamento della notorietà" dell'altrui marchio. Inoltre, il carattere indebito discenderebbe anche dalla "consapevolezza dell'esistenza di un *potiore* diritto altrui,

⁴⁶ Pare che il ricavato sia stato devoluto in beneficenza ad una scuola, in quanto l'operazione aveva soltanto scopo dimostrativo e non speculativo.

⁴⁷ Il più noto è senza dubbio quello che ha visto protagonista l'imprenditore sardo Niki Grauso la cui società ha registrato un numero molto elevato di nomi di dominio soprattutto corrispondenti a nomi di persona e a sostantivi generici.

⁴⁸ Si tratta di tre provvedimenti del Tribunale di Parma: decreto del 12 ottobre 1998, confermato dall'ordinanza n. 168 dell'11 gennaio 1999, e in sede di reclamo dall'ordinanza n. 7 del 19-22 febbraio 1999, in *Dir. Comun. Sc. Int.* 1999, n. 3, p. 491 e ss. Con nota di M. NAI-OLEARI Nel caso in esame, la società Laura Ashley Manufacturing BV, multinazionale operante nel campo dell'abbigliamento e articoli per la casa e titolare dell'omonimo marchio ha chiesto e ottenuto un provvedimento d'urgenza nei confronti della Edizioni Blu s.r.l. assegnataria del nome di dominio *lauraashley.com*, registrato presso la competente autorità (la società di diritto americano Network Solutions Inc.) al solo scopo di commercializzarlo.

⁴⁹ Ordinanza del 19-22 febbraio 1999, *cit.*, p. 495.

del sicuro ostacolo creato con la registrazione all'esercizio dello stesso nelle sue molteplici forme, della volontà di trarre da ciò profitto"⁵⁰.

Il diritto del titolare del marchio notorio sarebbe secondo il Tribunale di Parma prevalente anche rispetto ad un eventuale diritto al nome di una persona fisica, cui la legge marchi riconosce una tutela molto limitata.

Responsabilità del provider e della Registration Authority

Come si è visto, la registrazione di un nome di dominio corrispondente al nome o al marchio altrui configura per la giurisprudenza sicuramente un comportamento illecito, che comporta la responsabilità del soggetto che ha effettuato tale registrazione. Tuttavia, altri due soggetti sono coinvolti nella vicenda: da un lato, la *Registration Authority* che assegna il nome, dall'altro il *provider*, che da un lato funge da tramite nella richiesta di registrazione del nome di dominio e dall'altro fornisce l'allacciamento alla rete, consentendo la visibilità mondiale del sito il cui nome di dominio viene contestato. Alcune decisioni, pertanto, si sono occupate di verificare anche la configurabilità del concorso nel fatto illecito a carico di tali soggetti.

Per quanto riguarda il *provider*, conformemente ad un certo orientamento manifestato anche in occasione di altro tipo di illeciti commessi attraverso Internet, se ne è generalmente riconosciuta la responsabilità. Il Tribunale di Macerata, per esempio, ha affermato⁵¹ che si tratta di una fattispecie analoga a quella in cui un editore sia venuto meno all'obbligo di vigilare affinché attraverso la sua pubblicazione non venissero perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica.

Di avviso diverso, il Tribunale di Roma⁵², a proposito della registrazione del *domain name* «ina.it». Secondo i giudici romani, contrariamente a quanto dagli stessi affermato in passato, il *provider* non può affatto essere ritenuto responsabile per il contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi immessi in un sito⁵³. Tuttavia, è stata ravvisata egualmente la responsabilità in concorso del *provider*, richiamando il principio per cui «il terzo risponde se

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Cfr. Ordinanza 2 dicembre 1998, cit.

⁵² Ordinanza del 22 marzo 1999, I.N.A. s.p.a. c/ Corsello e I.net s.p.a., inedita. Il Corsello aveva registrato il nome di dominio ina.it per il proprio sito, collegato alla rete grazie al *provider* I.net. L'I.N.A. Istituto Nazionale delle Assicurazioni, presentava ricorso per procedimento cautelare, chiedendo che fosse inibito l'uso di tale *domain name*, in quanto configurava violazione del marchio e concorrenza sleale per attività confusoria.

⁵³ Contrariamente a quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, secondo il Tribunale di Roma, dell'affermazione riportata nel testo, «non si dubita».

la sua condotta commissiva od omissiva ha dato un apporto causale» alla realizzazione dell'illecito, versando in una condizione psicologica corrispondente almeno alla colpa. Secondo il Tribunale, questo requisito è senza dubbio riscontrabile nella fattispecie in esame e cioè in relazione alla registrazione di un nome di dominio corrispondente ad un marchio altrui, in quanto le comunicazioni necessariamente date al *provider* al fine di ottenere il collegamento configurerebbero di per se stesse un illecito; se avesse usato «l'ordinaria diligenza», infatti, il *provider* avrebbe senz'altro colto l'illiceità dell'utilizzo come *domain name* di un acronimo noto da parte di un soggetto non autorizzato.

Si può osservare che l'ordinanza in commento non ha affatto risolto il problema preliminare della valutazione dell'illiceità della registrazione e dell'uso del nome di dominio corrispondente al marchio altrui, anzi, non l'ha neppure affrontato, a causa del fatto che le parti sono, nelle more del giudizio, addivenute ad un accordo, probabilmente di cessione del *domain name* contestato. Tuttavia, non si può fare a meno di notare come il Tribunale abbia dato, apoditticamente, per presupposta e per certa tale illiceità, passando ad analizzare direttamente la configurabilità del concorso di responsabilità del *provider*. Non è possibile, pertanto, verificare se la condotta del gestore del sito potesse effettivamente essere qualificata confusoria in quanto riferita ad attività affine a quella dell'Ina né se fosse possibile prescindere da tale dato grazie ad una valutazione di rinomanza del marchio.

Del resto, neppure la conclusione favorevole alla responsabilità del *provider* convince del tutto: questo soggetto avrebbe dovuto, secondo l'ordinanza, rendersi conto che il suo abbonato stava commettendo un atto illecito e non permettere che ciò avvenisse. In altre parole, si richiede al *provider* di risolvere la questione su cui ormai da alcuni anni la dottrina e la stessa giurisprudenza si interrogano e per giunta adottando una condotta che né l'una né l'altra hanno mai proposta: il *provider* avrebbe dovuto verificare che la registrazione di un nome di dominio fosse corrispondente ad un marchio altrui e configurava, di per sé ed indipendentemente dal contenuto del sito e dalla natura dell'attività svolta, una violazione sanzionata dalla legge marchi e, in conseguenza di ciò, avrebbe dovuto "tagliare il collegamento".

Avendo assunto un simile atteggiamento nei confronti del *provider*, non si comprende, poi, perché al contrario, sia stata generalmente esclusa la responsabilità della

*Registration Authority*⁵⁴. Le stesse considerazioni potrebbero essere svolte nei confronti di tale soggetto; ed invece la giurisprudenza afferma che questa non sia tenuta a, né sia in grado di verificare l'esistenza di un marchio già registrato da altro soggetto, che possa impedire la registrazione di un *domain name* la *Registration Authority*, infatti, andrebbe incontro a «possibilità di arbitrio» ove potesse rifiutare una registrazione «solo perché ritiene che il nome proposto sia il marchio» di un soggetto diverso⁵⁵.

Bisogna, tuttavia, riconoscere che l'Autorità di assegnazione dei nomi a dominio, allo stato attuale, non potrebbe essere ritenuta corresponsabile per la abusiva registrazione di un *domain name* essa non ha gli strumenti per il controllo dell'esistenza in capo al richiedente della facoltà di riservarsi l'uso di un certo nome o una certa espressione ed, inoltre, opera secondo determinate regole di funzionamento che non le permettono di rifiutare una registrazione a causa della presenza di un marchio preesistente. Gli unici strumenti a sua disposizione hanno carattere non vincolante ed è possibile, al più, far ricorso al c.d. "Comitato di Arbitrazione". Sicché ogni proposta di soluzione della problematica in esame non può che essere *de iure condendo*⁵⁶.

⁵⁴ Si deve osservare che le pronunce in commento parlano erroneamente di "*Naming*" *Authority*, la quale, come si è già osservato ha il compito di regolamentare l'assegnazione dei nomi di dominio e non di assegnarli in concreto, attività di competenza della *Registration Authority*.

⁵⁵ Cfr. ordinanza del Tribunale di Macerata 2 dicembre 1998, cit.

⁵⁶ Sul tema della responsabilità della *Naming Authority*, cfr. CATERINA QUARANTA, commento all'ordinanza Trib. Macerata cit., in *Dir. Ind.* 1999, p.37.