

# L'utilizzo dei nomi di dominio a fini commerciali

di Enzo Maria Tripodi<sup>(\*)</sup> e Andrea Palazzolo<sup>(\*\*)</sup>

Sommario. 1. Introduzione – 2. I nomi di dominio: un quadro di sintesi della giurisprudenza italiana – 3. La qualificazione giuridica di un "Portale" Internet – 4. Cenni bibliografici

## 1. - Premessa

Sul *domain name* (italianizzato come «nome di dominio»), in questi ultimi tempi si sono concentrate le luci della ribalta, ravvisandosi – finalmente – uno di quegli snodi fondamentali della "presenza" dei soggetti sulla Rete Internet, che necessita di alcune regole certe per chiudere l'attuale fase di *far west*.

Lo scorso 12 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato le linee guida di un disegno di legge per evitare gli attuali problemi della registrazione dei nomi di dominio, tra i quali la registrazione di nomi distintivi altrui (i termini utilizzati sono volutamente generici, trattandosi sia di marchi che di insegne ma anche di nomi di persone fisiche), ovvero di altrui marchi registrati<sup>1</sup>.

Anche in questa sede non possiamo che ribadire quanto a suo tempo e a suo luogo affermato rispetto al regime di tutela dei nomi di dominio che dovrebbe essere ricondotto, a livello nazionale, nel quadro delle regole della legge marchi e, a livello comunitario, nella direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, recante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa<sup>2</sup>.

Iniziative estemporanee che mirino, al contrario, a mantenere in piedi l'attuale "monopolio" delle Autorità di registrazione – derivanti dal meccanismo associativo di matrice nordamericana – non fanno che rendere incerto ed approssimativo il livello di tutela quando potrebbero farsi tesoro della pluriennale evoluzione della giurisprudenza e della dottrina sul diritto industriale<sup>3</sup>.

---

(\*) Professore a contratto di Istituzioni di Diritto privato nella facoltà di Economia della LUISS-Guido Carli (e-mail: [etripodi@luiss.it](mailto:etripodi@luiss.it)).

(\*\*) Ricercatore LUISS-CERADI. Ufficio legale Enel.it (e-mail: [apalazzolo@luiss.it](mailto:apalazzolo@luiss.it)).

<sup>1</sup> V., sul punto, i commenti su [www.interlex.it](http://www.interlex.it) del 17 aprile 2000.

<sup>2</sup> R. FRISARI, E.M. TRIPODI, *Commercio elettronico: il ruolo del sistema camerale*, in *Discipl. comm.*, 1998, n. 3, p. 712 ss., spec. 725.

<sup>3</sup> Si consideri, al riguardo, che già a livello delle *Linee di politica sul commercio elettronico* del 1998 (che possono leggersi su Internet al sito [www.minindustria.it/Osservatorio](http://www.minindustria.it/Osservatorio), e in sintesi su *Discipl. comm.*, 1998, n. 3, p. 782 ss.) il Governo è stato piuttosto ambiguo, non sottolineando i problemi dell'attuale modalità di registrazione dei domini ma limitandosi ad affermare che «è necessario verificare la possibilità di apportare una modifica legislativa

In attesa di verificare quali saranno i futuri sviluppi della normativa, in questo contributo, partendo da una ricognizione della casistica giurisprudenziale, saranno sinteticamente evidenziate le problematiche legate all'utilizzo di un nome di dominio corrispondente ad un altrui segno distintivo. Ciò perché il nome di dominio, oltre che indicare l'indirizzo, consente anche - e soprattutto - di individuare il prodotto e/o il servizio commerciato; anzi è attraverso il segno distintivo del prodotto o del servizio che, il più delle volte, l'indirizzo viene raggiunto<sup>4</sup>.

Questa ricognizione non sarà fine a sé stessa ma servirà quale punto di partenza per trattare un aspetto che non ha ancora ricevuto grande spazio da parte della dottrina ma che, ad avviso di chi scrive, costituisce un tema di rilevanza centrale: la qualificazione giuridica di un "Portale" Internet.

## 2. – I nomi di dominio: un quadro di sintesi della giurisprudenza italiana

Com'è ormai risaputo, il *domain name* è il sistema mediante il quale viene identificato ogni computer collegato alla rete Internet. In realtà, l'indirizzo basato sul protocollo Internet (ossia, quello che la «Rete» riconosce) è composto da quattro serie di numeri (da 0 a 255), separati da un punto (del tipo: 000.000.000.000). A questo codice numerico, corrisponde un indirizzo alfanumerico – il nome di dominio, per l'appunto – mediante il quale è più semplice accedere ai vari siti<sup>5</sup>.

I nomi di dominio, sono formati, partendo da sinistra, da una serie di caratteri alfanumerici scelti dal soggetto interessato (*Second Level Domain Name*), cui segue una stringa "standard" (*Top Level Domain Name*) che, al momento, sono le seguenti: «.com» (organizzazioni o imprese commerciali), «.net» (organizzazioni di supporto e/o gestione della rete), «.org» (organizzazioni di diritto privato, come associazioni, enti non profit, etc.), «.int» (organizzazioni internazionali), «.edu» (università ed enti di ricerca), «.gov» (enti governativi), «.mil» (enti militari), nonché il *Country Code Top-level Domain* il quale indica, con due lettere, ogni nazione, secondo la codifica internazionale ISO 03166 (per es., «.it», per contrassegnare l'Italia).

I nomi di dominio vengono assegnati sulla base di una procedura gestita ora dall'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) da parte di appositi organismi nazionali (detti *Registration Authorities*)<sup>6</sup>.

L'assegnazione degli indirizzi numerici è curata dal NIS (*Network Information Service*), un organismo internazionale che delega a sua volta la gestione degli indirizzi ad enti nazionali dei vari Paesi. In Italia, l'ente nazionale così delegato è il GARR-NIS,

---

alla legge marchi ...» (punto 4.5.3.). Da, allora, però sono passati due anni e l'attenzione si è improvvisamente destata allorché un imprenditore – sfruttando l'assenza di regole certe ed affidabili – ha registrato come domini nomi di persone fisiche e nomi comuni di cose (telefono, frigorifero, etc.).

<sup>4</sup> Sui nomi di dominio - ove altre indicazioni - v. A.M. GAMBINO, *Natura e tutela dei domain names*, in *Working Papers*, a cura dell'Osservatorio di proprietà intellettuale concorrenza e telecomunicazioni diretto da G. GHIDINI, CERADI-LUISS, Milano, 2000, p. 83 ss.; STABILE, *La tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Internet*, in *Dir. ind.*, 1999, p. 371 ss.

<sup>5</sup> Sulle questioni tecniche, si rinvia, per tutti, a quello che ormai è un testo classico, M. CALVO, F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, M.A. ZELA, *Internet 2000*, Bari, 1999, p. 434 ss.

<sup>6</sup> V., sul punto, ampiamente, G. PASCUZZI, *Da IANA a ICANN: un nuovo regime per l'attribuzione dei nomi di dominio su Internet*, in *Foro it.*, 1999, IV, 415 ss.

un servizio dell'ente GARR (Gruppo di armonizzazione delle Reti di Ricerca), facente capo al Ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, con sede presso il CNUCE del CNR di PISA. La gestione del DNS (*Domain Names Service*) è svolta oggi da un gruppo autonomo di tecnici del Reparto Applicazioni Telematiche dell'Istituto IAT, nel rispetto del Regolamento ITA-PE, emanato dalla *Naming Authority* italiana (per il quale si rinvia al sito [www.nic.it](http://www.nic.it)).

Con lo sviluppo delle potenzialità commerciali di Internet (si consideri, infatti, che agli origini era una rete militare e, successivamente, una rete di enti universitari), sono sorte tutta una serie di problematiche legate all'utilizzo da parte delle imprese del proprio marchio come segno distintivo anche sulla rete e delle regole di assegnazione dei nomi di dominio che non prevedono la verifica, rispetto al medesimo, della legittimazione del richiedente.

Per avere un'idea degli effetti, si pensi ai casi eclatanti costituiti dai siti [www.armani.it](http://www.armani.it) (di una impresa – la soc. Luca Armani - che vende timbri), [www.nike.it](http://www.nike.it) (della soc. Nike di Schio che produce bulbi per illuminazione), [www.martini.it](http://www.martini.it) (della soc. Martini Illuminazione), [www.motta.it](http://www.motta.it) (che contraddistingue gli spedizionieri Motta).

Risulta quindi evidente un potenziale conflitto tra diversi soggetti rispetto alla loro identificazione su Internet, resa viepiù complessa dalla non definita natura giuridica del *domain name*. Secondo alcuni, infatti, questo altro non sarebbe che la versione «leggibile» dell'indirizzo Internet secondo il protocollo numerico, più sopra richiamato, che identifica informaticamente il sito e non l'impresa né tantomeno il suo marchio non essendo richiesta alcuna capacità distintiva<sup>7</sup>.

In questa direzione si è espresso il Tribunale di Bari, secondo il quale «il domain name [è solo] un semplice codice d'accesso ai servizi telematici [con la] funzione di identificare dei gruppi di oggetti e non anche l'entità che utilizza il dominio» (Trib. Bari, ord. 24 luglio 1996, Soc. Teseo c. Soc. Teseo Internet Provider)<sup>8</sup>.

Tuttavia la scelta di un dominio in luogo di un altro non è privo di conseguenze rispetto all'esercizio dell'attività commerciale: chi digita [www.armani.it](http://www.armani.it), evidentemente cerca il sito del noto stilista e non una impresa che vende timbri benché questa, nel suo ambiente (anche territorialmente inteso), possa essere nota almeno quanto Giorgio Armani.

La giurisprudenza nostrana (sulla scia di quella d'oltreoceano) è concorde nell'attribuire al nome di dominio anche un carattere distintivo dell'impresa e/o dei suoi prodotti o servizi, in analogia con la funzione attrattiva svolta dal marchio e dall'insegna (Trib. Pescara, ord., 9 gennaio 1997)<sup>9</sup>.

Questa soluzione, indispensabile per trovare un termine normativo di riferimento nell'ambito della legge marchi (legge 21 giugno 1992, n. 929, come integrata e modificata dal D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 480) non ha però risolto tutti i problemi che vedremo nella breve rassegna che segue.

---

<sup>7</sup> Cfr. L. PEYRON, *Nomi a dominio e proprietà intellettuale: un tentativo di conciliazione*, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 700 ss.

<sup>8</sup> Pubbl. in *Foro it.*, 1997, 2515 ss.

<sup>9</sup> Pubbl. in *Dir. inf. informat.*, 1997, p. 952 ss.; Trib. Milano, ord. 9 giugno 1997, *ivi*, p. 955 ss., seguite da una nota di L. LIGUORI, *ivi*, p. 962 ss. Quest'ultima decisione è pubblicata anche in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 697 ss., con la cit. nota di PEYRON e in *Foro it.*, 1998, I, 923, con nota di N. COSENTINO; Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, *ivi*.

Nella citata decisione «Teseo», una società (per l'appunto la Teseo S.p.A.) contestava l'uso del *domain* «teseo.it» da parte della Teseo Internet Provider S.r.l., ravvisando gli estremi della contraffazione di marchio e della condotta concorrenzialmente scorretta. Il Tribunale di Bari respingeva la richiesta di provvedimento d'urgenza, osservando che: a) le attività delle due imprese non erano confondibili e b) il nome di dominio non assurge a carattere distintivo dei soggetti che lo impiegano; occorre verificare cosa contengano le rispettive pagine web.

Nel caso «Amadeus», la capacità distintiva del nome di dominio è stata, invece, affermata con chiarezza. Nella fattispecie, la società spagnola attiva nel settore turistico Amadeus Marketing SA (e la sua controllata italiana Amadeus Marketing Italia), che impiegavano il dominio «amadeus.net» contestavano alla soc. Logica S.r.l., anch'essa attiva nel settore turistico, l'utilizzo su Internet del nome «amadeus.it», lamentando il rischio di confusione (tra l'altro «Amadeus» è un marchio registrato della società spagnola).

Il Tribunale di Milano, dopo aver riconosciuto – nel caso - carattere identificativo del dominio con le attività dell'impresa, in analogia con l'insegna, ha ritenuto opportuno concedere la richiesta inibitoria (Trib. Milano, ord., 9 giugno 1997, cit.).

La resistente ha però proposto reclamo avverso detta ordinanza, sostenendo che il suffisso «.it» poteva ritenersi sufficiente a distinguere le due imprese, argomento ritenuto dal collegio non probante, poiché la regolamentazione sovranazionale del servizio Internet non è legato alla teoria del marchio d'impresa e, in aggiunta, anche applicando la disciplina del marchio il «cuore del segno» è dato dalla parola «Amadeus» e non dal suffisso.

La resistente sosteneva inoltre che l'inibitoria a sua carico risultava troppo estesa, poiché svolgendo attività di provider, il suo sito conteneva anche altre pagine ed offerte non riferite al settore turistico. Questa obiezione veniva accolta, limitando il divieto all'utilizzo del nome di dominio contestato esclusivamente alle informazioni e servizi relative al settore turistico rispetto alle quali esisteva il rischio di confondibilità (Trib. Milano, ord., 22 luglio 1997, pubbl. sulle stesse riviste ove l'ordinanza precedente).

Anche nel caso «Portaportese», la ricorrente lamentava l'uso del proprio marchio registrato (relativo alla nota pubblicazione) da parte di un'altra società che ne aveva avuto per prima l'assegnazione quale nome di dominio. Il Tribunale ha riconosciuto esistente il rischio di confusione e, quindi di concorrenza sleale, soprattutto per l'affinità di attività di entrambe le società, considerando del tutto irrilevante l'avvenuta assegnazione del dominio da parte della *Naming Authority*.

Detta assegnazione, osserva il Tribunale, non può infatti limitare i diritti che la legge attribuisce ai soggetti <sup>10</sup>.

Sul tema della concorrenza nei rapporti di distribuzione è incentrato il caso «Mario Cirino Pomicino». La fattispecie è sorta a seguito dell'impiego del nome di detta società da parte di un suo ex agente (e dei suoi segni distintivi all'interno del sito), dando ad intendere di essere ancora il legittimo intermediario della stessa.

---

<sup>10</sup> Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, *Sege s.r.l. c. Starnet s.r.l.*, che ha inibito l'impiego – da parte di un soggetto non imprenditore - come dominio di un nome identico al titolo della nota pubblicazione giuridica, nonché, Trib. Milano, ord. 13 febbraio 1997 e 24 marzo 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 895, con nota di R. VALENTI; Trib. Cuneo, ord., 24 febbraio 1997 e 23 giugno 1997, in *AIDA*, 1997, p. 884 ss. e p. 942 ss., annotate da S. LAVAGNINI; Trib. Padova, ord., 14 dicembre 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 3061.

Il Tribunale di Napoli, accogliendo al richiesta di inibitoria, ha stabilito che l'utilizzo di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, mediante la diffusione di messaggi su Internet, può ingenerare nella clientela confusione sull'effettiva provenienza dei prodotti e sull'identità personale dell'imprenditore, determinando il rischio di una perdita economica dato l'evidente sviamento di clientela derivante dalla capillare diffusione della rete Internet (Trib. Napoli ord., 9 agosto 1997)<sup>11</sup>.

Il Tribunale di Macerata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ha considerato illecita la registrazione del *domain name* «pagineutili.it», da parte di un soggetto diverso dal titolare del relativo marchio, configurandosi un contrasto con la legge sul diritto di autore, nonché una contraffazione di marchio.

La questione è sorta allorché è stato assegnato il dominio «pagineutili.it» ad un soggetto diverso dal titolare del relativo marchio registrato (della nota pubblicazione) che aveva registrato il diverso dominio «pagineitalia.it». La società titolare del marchio ha adito il giudice chiedendo l'inibitoria all'impiego sul Internet da parte di altri. La parte resistente ha, dal canto suo, argomentato che potendosi registrare un solo nome di dominio, la società ricorrente avendo già registrato un diverso dominio, dimostrava di non aver interesse al dominio contestato.

Il giudice, rigettando questo argomento, ha stabilito che l'appropriazione come *domain name* dell'altrui marchio notorio è illecita a prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia già effettuato una registrazione a suo nome di un diverso *domain name* (esaurendo così detta possibilità) dato che, la forte probabilità di confusione è fonte di danno e che nulla vieta al titolare di chiedere la cancellazione del vecchio nome di dominio per ottenere la registrazione di quello rivendicato (Trib. Macerata, ord., 2 dicembre 1998)<sup>12</sup>.

Questa decisione è particolarmente importante poiché il giudice ha ordinato alla *Registration authority* di procedere alla rimozione dell'intestazione della registrazione del nome di dominio rispetto al soggetto non titolare del diritto di marchio rivendicato.

Più di recente la giurisprudenza ha affrontato le seguenti tematiche: a) l'utilizzazione, come nome di dominio, di un marchio in corso di registrazione e b) la registrazione di un nome di dominio non per il suo impiego ma unicamente per la rivendita al soggetto titolare del relativo marchio registrato.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, il Tribunale di Verona ha stabilito che deve essere inibita, in via d'urgenza, l'utilizzazione di un marchio in corso di registrazione quale *domain name* nell'indirizzo di un sito sulla rete Internet, nonché fissata una somma da corrispondere per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento (Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, Soc. Tecnoware engineering c. Soc. Effedi)<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Pubbl. in *Dir. inf. Informat.*, 1997, p. 970 ss., con osservazioni di V. ZENO-ZENCONVICH, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 173 ss., con nota di S. SANZO, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 259 ss., con commento di L. ALBERTINI e, da ultimo, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 38 ss., con nota di D. CAPRA, *Concorrenza sleale in Internet*.

<sup>12</sup> Pubbl. in *Dir. ind.*, 1999, p. 35 ss., con nota di C. QUARANTA, *La registrazione abusiva del «domain name»*. In termini non dissimili v. Trib. Genova, ord., 13 ottobre 1999, sul caso "Altavista", di imminente pubbl. su *Discipl. comm.*, 2000, n. 1, con nota di E.M. TRIPODI.

<sup>13</sup> In *Foro it.*, 1999, I, 3061.

Sulla seconda fattispecie (sulla quale esiste una ampia casistica negli *States*), denominata di *domain grabbing*, è sorta a seguito della registrazione come dominio del marchio registrato «Laura Ashley» da parte di una società italiana che risultava intestataria di un centinaio di domini (per es. «aspirina.com», «bankamericard.com», etc.) ma non aveva attivato alcun sito su Internet.

Alla diffida circa l'utilizzo del dominio «lauraashley.com», la società titolare si vedeva offrire l'acquisto del dominio al prezzo di 7.500 dollari.

A questa richiesta la soc. Laura Ashley ha replicato agendo in via cautelare e ottenendo l'inibitoria all'impiego di tale dominio. La resistente, in sede di reclamo, ha sostenuto che la semplice registrazione del dominio e l'offerta in vendita, senza l'effettivo impiego, non può integrare gli estremi della violazione del marchio registrato, poiché non potrebbe essere presente né la contraffazione né il rischio di concorrenza sleale per confusione.

Il Tribunale ha respinto questa argomentazione sulla scorta della rinomanza del marchio «Laura Ashley» e della tutela «allargata» dei marchi notori che rendono pregiudizievole ogni comportamento, realizzato per trarre vantaggio da detto carattere di notorietà, al di là di una attività confusoria o potenzialmente tale, concretizzata attraverso l'uso illecito di un segno identico o simile (Trib. Parma, decr. 12 ottobre 1998; Id., ordd., 11 gennaio 1999 e 22 febbraio 1999)<sup>14</sup>.

Rispetto a quest'ultimo punto si consideri che, sulla base dell'art. 11.2 delle Regole di *Naming* italiane (nella recente versione 3.2), la *Registration Authority* revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome di dominio, qualora questo non permetta, per più di tre mesi, la «"visibilità/raggiungibilità" degli oggetti appartenenti al dome a dominio assegnato».

Da ultimo, si segnala, la recente ordinanza del Tribunale di Viterbo del 24 gennaio 2000, in merito al diritto di utilizzazione su Internet della denominazione «touring»<sup>15</sup>.

Nel caso di specie una società (la Maurizio Vecchi Editore - MVE) ha registrato come *domain name* il termine il *touring* proponendo su Internet un'attività analoga a quella che il Touring Club Italiano (appresso: TCI) esercita attraverso il sito [www.touringclub.it](http://www.touringclub.it).

La questione si presta di un certo interesse poiché il TCI solo in tempi recenti ha registrato come marchio autonomo il termine «touring» che, infatti, è normalmente impiegato associato ad altre parole costituendo espressioni come Touring Editore, Touring giovani, etc., caratterizzanti i vari settori di attività dell'associazione.

Considerata la valenza identificante di tale termine, il giudice ne ha inibito l'impiego da parte della MVE, osservando come tale impiego miri a sfruttare illegittimamente – ex art. 2598, cod. civ. ed ex art. 63 della legge marchi - il «collegamento» che l'utente di Internet può rappresentarsi con l'attività della TCI che, per prima, lo aveva utilizzato da tempo.

---

<sup>14</sup> In *Dir. comunit. Scambi internaz.*, 1999, p. 491 ss., con commento di M. NAJ-OLEARI, *Prime pronunce italiane in un caso di domain grabbing su Internet*, ivi, p. 497 ss.

<sup>15</sup> La decisione è pubblicata sui siti [www.touringclub.it](http://www.touringclub.it) e [www.touring.it](http://www.touring.it).

### 3. - La qualificazione giuridica di un “Portale” Internet.

Con il termine «portale» si intende l'insieme dei servizi che sono resi disponibili nell'ambito di un sito che offre connessione alla rete Internet. All'interno di questi siti (per es. *kataweb.it*, *ciaoweb.it*, *virgilio.it*, *jumpy.it*) oltre alla possibilità di accesso alla rete sono presenti tutta una serie di altri servizi (per es. motori di ricerca, informazioni giornalistiche e meteorologiche, etc.), tra i quali quelli di matura prettamente commerciale sotto forma di «sottositi» di commercio elettronico.

Con il termine *Portal Provider* si intende, invece, il soggetto che, essendo titolare di un sito, ne cura la gestione offrendo servizi a coloro che, per ragioni generalmente commerciali, decidano di servirsene.

Il *Provider* può svolgere, oltre ad un servizio di mera connettività, anche una serie di altre attività, funzionali alle esigenze dei propri clienti.

A tal proposito è anzi bene dare conto di una distinzione, che si suole fare, tra *access* e *service provider*; mentre il primo si limita a mettere a disposizione d'altri il proprio sito, il secondo fornisce ulteriori servizi ai propri utenti.

Tale distinzione tuttavia, lo si anticipa, non dovrebbe incidere qualitativamente, ma piuttosto quantitativamente, sul tema che ci occupa; non dovrebbe cioè condurre ad una diversa qualificazione del Portale, ma solo ad una diversa misura degli obblighi che s'appuntano al suo gestore.

Posto che il fattore che rende commercialmente rilevante un Portale è la sua immediata raggiungibilità e la connessa possibilità realizzare, contestualmente, un'operazione commerciale, eliminando considerevoli costi di transazione, è possibile, per iniziare l'analisi, partire da un paragone.

Le imprese che operano su Internet assomigliano un po' a quelle che decidono di quotarsi in borsa; come queste ultime accettano che in un medesimo luogo sia determinato il loro valore finanziario insieme a quello di altre, così l'impresa di Internet si mette in concorrenza con le altre nel medesimo luogo.

In entrambe le ipotesi questa scelta è dovuta al fatto che tutti gli acquirenti si indirizzano verso quel luogo per trovare il servizio richiesto.

Ciascuna impresa mantiene, come è ovvio, la propria autonomia; il fatto di essere negoziate nello stesso mercato, o di navigare sulla stessa rete, non modifica l'essenza dei soggetti.

L'esercizio dell'attività commerciale tramite un Portale introduce a riguardo una particolarità: la presenza di più operatori commerciali sotto il medesimo indirizzo. Si pensi ad es. al caso in cui soggetti esercenti attività commerciali autonome si trovino sullo stesso sito, ed all'ulteriore ipotesi che ciascuno di loro ospiti ulteriormente altri operatori commerciali.

La situazione è paragonabile (ma come vedremo non analoga) a quella di un grande centro commerciale che ospita diversi esercizi commerciali ma ha il medesimo indirizzo.

Il problema è descrittivamente rappresentabile come una molteplicità di imprese, autonome giuridicamente, che hanno la medesima sede; come vedremo tuttavia, non si esaurisce alla sola identità dell'indirizzo.

Il profilo che qui interessa esaminare tuttavia non è in generale quello legato alla sede dell'impresa (pure interessantissimo), ma quello, più specifico, dell'imputazione degli effetti giuridici che derivano dall'attività svolta attraverso il sito, ed in particolare dei termini in cui ne risponda il gestore (*Provider*) che lo ha messo a disposizione di altri.

I diversi esempi fatti torneranno nel prosieguo della trattazione; ora ci si soffermerà sull'analisi di un'operazione commerciale tipo tra quelle realizzate via Internet, la vendita di beni o servizi, per ricostruire i diversi obblighi delle parti ed individuarne le responsabilità.

Le parti coinvolte nell'operazione sono tre: il gestore del sito, l'operatore commerciale e l'acquirente.

Mentre senz'altro tra il cliente e l'esercente commerciale è stato concluso un contratto di compravendita, ed i rapporti sono regolati dalla relativa disciplina, il rapporto tra il gestore del sito e l'operatore commerciale si presenta più complesso.

Si esclude anzitutto che tra il gestore del sito e l'operatore commerciale intercorra solo un contratto di locazione<sup>16</sup>.

Una tale ricostruzione va rifiutata perché mettere a disposizione d'altri un sito Internet non si risolve nella semplice locazione di un luogo dove esercitare la propria attività commerciale ma, per le particolarità attraverso cui si svolge la ricerca su rete telematica presenta ulteriori implicazioni.

In questo senso è emblematica una vicenda realmente accaduta, il cd. caso Amadeus<sup>17</sup>.

Un *provider* aveva denominato il proprio sito Internet Amadeus.it, riproducendo nella stringa di secondo livello il marchio, regolarmente registrato, di un'agenzia di viaggi; tra i diversi soggetti cui egli aveva messo a disposizione il proprio sito tuttavia, vi era anche un'altra agenzia di viaggi, la Logica s.r.l.. Pertanto uno dei soggetti raggiungibili attraverso il sito Amadeus.it, per l'appunto, la soc. Logica, era concorrente dell'agenzia di viaggi Amadeus.

Quest'ultima proponeva utilmente azione di contraffazione di marchio nei confronti della società concorrente, per quanto non già questa, ma il *provider*, si fosse impadronito del marchio. La concorrenza sleale si realizzava infatti in quanto l'agenzia Logica s.r.l. era raggiungibile attraverso il sito denominato Amadeus.it, cioè utilizzava, seppur indirettamente, l'altrui segno distintivo.

Il *provider* pertanto non aveva semplicemente messo a disposizione dell'operatore commerciale un luogo fisico o virtuale nel quale esercitare la propria attività, ma, sviando tra l'altro la clientela altrui, lo aveva messo in condizioni di essere raggiunto. Il *provider* si poneva pertanto come necessario tramite per il raggiungimento dell'operatore commerciale e per la conclusione di affari da parte di quest'ultimo.

---

<sup>16</sup> In questo caso le obbligazioni sono quelle proprie del contratto di locazione; ed il locatore non ha ad es. nessun rapporto con il cliente del conduttore.

<sup>17</sup> In *Giur. it.* 1997, I, 2, p. 697.

Ciò consente di escludere sia che il *provider*, anche se *access* e non *service*, sia un semplice locatore, sia che la situazione si presenti affine a quella di un grande centro commerciale.

Se il centro commerciale si fosse chiamato Amadeus, così come l'agenzia di viaggi titolare del marchio, e al proprio interno avesse ospitato un'altra agenzia di viaggi, la persona che vi si fosse recata avrebbe compreso di trovarsi in un luogo diverso dall'agenzia Amadeus; viceversa *clickando* "Amadeus" nel motore di ricerca prescelto pensava (probabilmente) di raggiungere l'omonima agenzia di viaggi, trovandosi invece sul sito che ne ospitava un'altra, cioè in un luogo diverso da quello che voleva raggiungere.

Anche il mero *access provider* è pertanto assimilabile più che al locatore o ad un centro commerciale, ad una sorta di intermediario su rete<sup>18</sup>.

Il fatto tuttavia che, a differenza di altre categorie di intermediari (basti pensare all'agente immobiliare) il *provider* non entri mai nel contesto della specifica operazione realizzata, pur non mutando la sua natura di intermediario atipico, influisce fortemente sulla qualità dei suoi obblighi.

Egli dovrà nei limiti di quanto di competenza garantire la correttezza dell'operazione svolta per suo tramite, ai sensi del generale principio contenuto negli articoli 1337 e 1338 cod. civ., ed alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176.

Non sembrano in proposito potersi a lui ricondurre oneri specifici di controllo perché gli riuscirebbe oltremodo difficoltoso controllare tutto quanto viene realizzato attraverso il proprio sito.

Non rientra nella sua professionalità la garanzia del buon esito dell'affare, ma solo quella del buon funzionamento e della corretta gestione del servizio su rete<sup>19</sup>.

In sintesi il *provider* risponde esclusivamente delle obbligazioni relative al servizio di connettività telematica ed agli eventuali altri offerti; non mai per le obbligazioni relative ai rapporti giuridici posti in essere da parte del utilizzatore del sito.

Si pongono a questo punto due problematiche connesse alla precedente: quella del utilizzatore del sito altrui che sia a sua volta *provider*, e quella della raggiungibilità mediata attraverso il collegamento ipertestuale.

Nel primo caso il problema è se si possa chiamare a rispondere il *provider* originario, escludendosene la possibilità per l'estraneità della sua attività rispetto a

---

<sup>18</sup> D'altra parte l'art. 1754 cod. civ. definisce mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Una tale definizione può, almeno a livello descrittivo, rappresentare abbastanza bene la situazione in esame. Non si parla qui tuttavia di applicare alla fattispecie la disciplina della mediazione, che imporrebbe, com'è noto, il rispetto di quanto previsto nella legge n. 39/1989, sulla quale v. O. CASTELLANA, M. CONTE, A. MARINELLI, E.M. TRIPODI, *Camera di commercio e Upica*, Milano, 1996, p. 181 ss.

<sup>19</sup> Ciò contrariamente a quanto affermato da recente ed autorevole dottrina, secondo cui l'obbligo di informazione ex art. 1759 si applicherebbe in generale all'attività di intermediazione, anche se non ricollegabile alla mediazione tipica. Cfr. VISALLI, *La Mediazione*, Padova, 1992, p. 119. Per una più analitica disamina degli obblighi del *provider* vedi A. PALAZZOLO *Nomi di dominio e gestione dei siti destinati al commercio elettronico*, di imminente pubbl. su *Discipl. comm.*, 2000, 1.

quella svolta nell'interno del sito, anche se di ulteriore connettività. Altrettanto dicasi nel secondo caso, a meno che il collegamento ipertestuale non sia realizzato dallo stesso *provider*<sup>20</sup>; solo in questo, e non negli altri casi egli risponde; non è infatti raro che altri soggetti stabiliscano collegamenti ipertestuali ad insaputa dei soggetti resi in questo modo raggiungibili.

Discende pianamente da queste conclusioni anche la soluzione di un problema più specifico, logicamente conseguente a quello appena affrontato, ed oggetto di analisi da parte della dottrina: la responsabilità del *provider* per l'illecito realizzato dal *server* attraverso la rete.

La responsabilità ha riguardo sia al materiale che egli stesso mette a disposizione sul proprio *server*, sia all'accesso ad altri siti dove è disponibile materiale illecito.

A queste ipotesi si è da taluni giudici ritenuto di poter applicare la disciplina della responsabilità del direttore di una testata giornalistica, il *provider* diverrebbe cioè responsabile per l'illecito altrui, per non avere prestato un'adeguata vigilanza<sup>21</sup>. Sul punto è utile peraltro una precisazione: la responsabilità dell'editore o del direttore della testata giornalistica è di natura penale (vige pertanto, come si vedrà in seguito, il divieto di analogia), mentre nel caso di contraffazione del marchio l'illecito è civile<sup>22</sup>.

La tesi pone peraltro delle perplessità anche su altri profili.

La possibilità per il *provider* di realizzare un efficace controllo circa la mancata potenzialità lesiva del materiale inviato presupporrebbe infatti la conoscenza da parte sua di contratti, privative e rapporti giuridici intercorrenti tra soggetti terzi, che rendono illecito l'invio di determinati materiali attraverso il sito<sup>23</sup>.

Per queste ragioni un tale accostamento non sembra da accettarsi, per quanto abbia trovato eco in parte della giurisprudenza.

Come si è anticipato infatti, la responsabilità dell'editore è di natura penale, anche perché sarebbe eccessivamente gravoso, per non dire impossibile, per lui venire a conoscenza delle posizioni giuridiche soggettive violate attraverso i materiali pubblicati. Oltre al divieto di analogia pertanto, è la stessa ratio della responsabilità a venire meno nell'ambito civilistico.

Né può sostenersi che il *provider* svolga un'attività pericolosa, alla stregua di quelle descritte nel codice civile o in altre leggi; nella sua attività non vi è nessuna particolare caratteristica che induca in questo senso, e d'altronde sarebbe arbitrario considerare un'attività pericolosa al di fuori di una specifica individuazione da parte del legislatore.

Riterrei pertanto che il *provider* risponda, a titolo aquiliano, né più né meno che secondo i principi dell'art. 2043, e che non gli sia ricondotto, come d'altronde già

---

<sup>20</sup> In questo caso è infatti lui che fornisce la connettività.

<sup>21</sup> Secondo il Trib. di Viterbo (ord. 24 gennaio 2000, cit.), «(...)», invero, non sembra dubitabile che un "sito" del WWW possa essere equiparato ad una rivista od ad altra pubblicazione (del tipo cartaceo classico) con una home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea; (...)».

<sup>22</sup> Una cosa è cioè il reato a mezzo giornale, altra è l'illecito civile.

<sup>23</sup> Anche se la giurisprudenza ha ammesso che il direttore del giornale risponde, per omessa vigilanza, anche nel caso di illecito civile, cfr. Trib. Trieste, 28 luglio 1993, in *Giur. Merito*, 1995, p. 29.

evidenziato, alcun obbligo specifico che non sia strettamente connesso con la specifica attività intermediaria svolta.

Questa sembra d'altronde essere la posizione della più recente giurisprudenza, ben espressa dal Tribunale di Roma in una decisione del 4 luglio 1998<sup>24</sup> (caso "Agorà"), che ha rifiutato la tesi dell'analogia con la normativa editoriale e quella della *culpa in vigilando*<sup>25</sup>.

#### 4. – Cenni bibliografici

Sul tema trattato, oltre a quanto citato nelle note, si v. l'articolo di A. PALAZZOLO *Nomi di dominio e gestione dei siti destinati al commercio elettronico*, in *Disciplina del commercio*, 2000, n. 1, di imminente pubbl.; B., *"Domain name"*, in corso di pubbl. su *Nuova giur. civ. comm.*; C. CERASANI, *Il conflitto tra Domain names e marchi d'impresa nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. comunit. Scambi internaz.*, 1999, 645 ss.; T. TOSI, *La tutela della proprietà industriale*, in AA.VV., *I problemi giuridici di Internet*, a cura di E. Tosi, Milano, 1999, p. 175 ss.; S. AMO, *Internet domain names e diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi: le prime decisioni italiane*, in *Contr. e impresa/Europa*, 1998, p. 554 ss.

---

<sup>24</sup> Tribunale di Roma, ord., 4 luglio 1998, disponibile sul sito [www.mailgate.org](http://www.mailgate.org).

<sup>25</sup> Il profilo della responsabilità per illecito dell'Internet provider viene fortemente approfondito da C. CERASANI, *Note sulla corresponsabilità dei provider per violazioni di segni distintivi su Internet*, in *Working Papers*, a cura dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni diretto dal prof. G. GHIDINI, cit., pp. 105-123. L'analisi si sofferma in particolare sulla distinzione tra negligenza preventiva e successiva, e sulla possibilità di utilizzare il criterio generale dell'art. 1176 per individuare la diligenza cui è tenuto il provider.