

NATURA E TUTELA DEI DOMAIN NAMES

SOMMARIO: 1. Definizioni e contenuto dell'indagine; 2. Un leading precedent?; 3. I principi nordamericani; 4. Il giudizio di confondibilità.

Abstract

I codici di identificazione dei computer collegati alla rete Internet, per comodità di impiego vengono tradotti in gruppi di lettere e parole di senso compiuto facilmente riconoscibili da parte degli utenti della rete. Tali sintagmi, chiamati domain names, da un'originaria funzione meramente identificativa, con l'assunzione contestuale di finalità commerciali, possiedono progressivamente una vera e propria funzione distintiva.

Secondo la prima giurisprudenza italiana della materia il domain name assume, in particolare, il carattere distintivo dell'utilizzatore del sito e ciò in affinità alla figura dell'insegna. Contraria a tale impostazione altra giurisprudenza nega, invece, alla tutela dei segni distintivi la possibilità di estendersi sino al divieto dell'uso di segni adottati da terzi che siano in grado di indurre nel pubblico un rischio di associazione, come appunto accade talvolta per i nomi a dominio.

Uno spunto significativo per superare la querelle sulla funzione identificativa o piuttosto distintiva del domain name è offerta dall'orientamento di alcuni giudici nordamericani che, con descrizione pragmatica, lo definiscono "an alias which facilitates the human use of computers". Ciò comporta una prospettiva scevra da connotati qualificatori, ipotizzabili nel domain name solo attraverso la valutazione del suo uso in concreto.

Ad un vaglio positivo della funzione distintiva del nome a dominio, tuttavia, il requisito della "similarity" tra i segni, proprio per il peculiare modus operandi dell'utente della rete, non trova addentellati analoghi ai profili contestuali dello scenario tradizionale

entro cui operano i segni distintivi. Anche la sola mera digitazione dell'indirizzo elettronico dell'operatore implica, infatti, che sia il solo domain name a operare da criterio selettivo, cosicché sarà possibile l'interferenza tra segni appartenenti ad attività o prodotti differenti già ad un livello meramente consultivo.

Nell'applicare la teoria dell'affinità dei prodotti e dei servizi alla fattispecie, accanto alle ipotesi tradizionali dell'identità dei bisogni che i prodotti o i servizi sono volti a soddisfare, della medesimezza della clientela destinataria, dell'intrinseca natura dei beni e servizi, si afferma l'incidenza, del principio della ricollegabilità alla medesima fonte produttiva in relazione alla capacità espansiva della normale attività imprenditoriale.

1. Definizioni e contenuto dell'indagine

Nel settore della telematica le *res* suscettibili di qualificazione giuridica subiscono gli effetti della pervasiva evanescenza del *corpus mechanicum* che le comprendono. Non si tratta più di cose statiche o tangibili, sono “impulsi elettronici in movimento”, dinamici e malleabili che assumono le sembianze di processi caratterizzati dalla fluidità (cfr. RADIN, *Proprietà e ciberspazio*, in *RCDP*, 1997, p. 93; che richiama, così cit., BOLTER, *Writing space: the computer, hypertext, and the History of Writing*, 1991 e D.M. LEVY, *Fixed or Fluid? Document stability and New Media*, in *Proceeding of ACM European Conference on Hypermedia technology*, 1994, p. 24 ss.).

L'indagine si appunta sulla natura giuridica del c.d. nome a dominio e sui principi giuridici che secondo i primi orientamenti giurisprudenziali ne disciplinano la tutela.

In via preliminare occorre chiarire che l'espressione “nome a dominio”, certo non elegante, con la variante “nome di dominio”, è mutuata dall'espressione *domain name* che indica la denominazione che si dà al sito gestito da un operatore della rete: è dunque il nome del luogo virtuale su cui si “domina”, avendo la possibilità di variarne il contenuto grafico o letterario con la modifica delle c.d. pagine *web* (che consistono nell'ipertesto che appare sullo schermo, posto nella rete ed allestito preventivamente dall'operatore retrostante).

Come è noto anche agli operatori del diritto, i codici di identificazione dei computer collegati alla rete Internet, astrattamente assimilabili ai tradizionali numeri telefonici, per comodità di impiego vengono tradotti in gruppi di lettere e parole di senso compiuto più facilmente riconoscibili da parte degli utenti della rete [(c.d. indirizzi DNS (Domain Name System); MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA*, V, 1996, p. 223 ss.).

Gli indirizzi sono variamente composti da una parola o lettere identificative (marcorossi; utet) e da una particella individualizzante (it; uk; dove “it” è il c.d. *top level domain name* riferito alla localizzazione dell’elaboratore; negli U.S.A., ciò può indicare anche l’attività svolta dall’home computer: com sta per gli operatori commerciali; edu per le attività educative; gov per gli enti governativi, org per le organizzazioni non governative, ecc., v. MAYR, *op. cit.*, p. 224. A questi *top level domain name* ora se ne aggiungeranno altri, v. “*A Proposal to improve technical management of Internet Names and Addresses*”, promulgato dalla NTIA nordamericana (*National Telecommunications and Information Administration*) nel *Discussion Draft* del 30 gennaio del 1998, in 63 *Fed. Reg.* 8825, February 20, 1998, *online*, c.d. *Green Paper*; seguito, poi, dal “*Management of Internet Names and Addresses*”, *Statement of Policy* del 5 giugno 1998, in 63 *Fed. Reg.* 31741, June 5, 1998, *online*, c.d. *White Paper*).

Da una funzione originaria del nome a dominio meramente identificativa, al contatto con il progressivo utilizzo economico della rete, si è via via passati, con l’assunzione contestuale di finalità commerciali, a vere e proprie funzioni distintive.

Ne è disceso l’inquadramento di alcuni nomi a dominio nell’ambito degli elementi distintivi dell’impresa. In termini esemplificativi accanto a indirizzi virtuali identificativi quali mariorossi.it, ne sono stati registrati altri, con intento dunque distintivo, quali utet.it.

I nomi a dominio così descritti, rappresentati da lettere o parole che si affacciano dallo schermo alla vista dell’utente telematico, si pongono, ora, quale punto di partenza per la comprensione di un fenomeno che necessita di essere contrapposto a ciò che *di solito* si presenta innanzi all’utente nel momento del contatto sociale o commerciale tradizionale, onde ravvisarne – ove esista – un *quid commune*. In quest’ultimo ambito, il tratto identificativo

distintivo è, nella sua sostanza, rappresentato da un contenuto “nella disponibilità” del titolare.

Le ragioni di tale potere sono sostanzialmente ricondotte al titolo legittimo, originario o derivato, là dove nel primo caso, accanto ad elementi intrinseci alla persona (i tratti identificativi), si ammettono i tratti distintivi frutto di un'attività umana economica (per un'ampia sintesi ALPA-BESSONE, *Poteri dei privati e statuto della proprietà*, I, *Oggetti, situazioni soggettive, conformazione dei diritti*, Padova, 1980, 179 ss.).

Quell'area comune compresente nel concetto di possesso ed in quello di appartenenza dei beni immateriali si precisa nella *capacità rappresentativa* della titolarità sulle diverse categorie di beni, che è fattuale o formale nel possesso-proprietà della *res naturalis*, mentre è “*in re ipsa*”, per l'energia umana profusa nella sorgenza del bene e, ove necessario, consacrata nel suo titolo (marchio, brevetto), nell'opera industriale o artistica (si rinvia a A.M. GAMBINO, *L'accordo telematico*, Milano, 1997, spec. p. 70 ss.).

Ora, nel caso dei nomi a dominio, occorre tracciare il meccanismo causativo di una legittima titolarità.

Esiste un organismo centrale per l'assegnazione dei nomi a dominio (Internet Assigned Numbers Authority - IANA, ora sostituita da un organismo nonprofit, la Internet Corporation of Assigned Names and Numbers - ICANN) che cura i protocolli di comunicazione uniformi (v. PASCUZZI, *Scoperte scientifiche, invenzioni e protocolli relativi a Internet*, in *AIDA*, V, 1996, p. 161 ss.), che ha delegato il compito a distinte autorità continentali che a loro volta lo hanno affidato ad autorità nazionali (v. LIGUORI, *Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet*, in *DII*, 1997, p. 962 ss.). Le regole per l'assegnazione (c.d. regole di naming) offrono due principi guida: 1) l'assegnazione è “in uso”; 2) vale il principio “first come-first served”.

Il primo criterio implica che il soggetto che appare titolare del nome a dominio assegnatogli dopo l'esplicita richiesta, tecnicamente non può vantare alcun diritto commerciale o di proprietà sullo stesso: la prima giurisprudenza di merito parla di concessione dell'utilizzo del nome a dominio accordata dall'autorità di registrazione (v. Trib. Bari, 24 luglio 1996, ord., caso “Teseo”, in *Foro it.*, 1997, c. 2316, con nota di COSENTINO).

Del resto, se da un punto di vista tecnico l'inquadramento del titolare del nome a dominio quale mero licenziatario dello stesso è meritevole di un maggior approfondimento, nondimeno, ciò, nella dinamica operativa della rete, non pare in grado di determinare effetti significativi su quanto rileva *ab oculis consumatoris* alla stregua di ciò che *di solito* gli si presenta innanzi nel momento dell'entrata nel mercato tradizionale: anche nella telematica la parola o le lettere sono, nella loro sostanza, identificative e distintive dell'operatore.

Così come i supermercati e la merce esposta appartengono a chi l'ha creata e questi ne determina in prevalenza il regolamento, anche nell'agorà elettronica il contesto è regolamentato da chi l'ha creato e di ciò il consumatore è consapevole.

Il secondo principio comporta che l'autorità attribuisce il nome a dominio al primo utente che ne fa richiesta e ciò a prescindere dall'esistenza di segni distintivi analoghi. Ed è quest'ultimo principio che ha sollevato le prime vertenze giudiziarie conseguenti al fenomeno del c.d. *domain grabbing* (appropriazione a fine ricattatorio), ove taluni operatori hanno registrato le denominazioni di aziende note, per poi lucrarne sulla cessione alle stesse. Diversamente, con riferimento ai confini nazionali, l'indagine è incentrata sulle ipotesi di marchi non rinomati.

2. Un leading precedent?

In Italia, accanto ad un *leading case*, così definibile in termini ancora ipotetici proprio per l'esiguità di una comprovata idoneità ad orientare le successive decisioni della giurisprudenza e che si rinverrà in Trib. Milano, 9 giugno 1997 (ord., caso "Amadeus", in *DII*, 1997, p. 955; in *GI*, 1997, I, 2, c. 697 ss., con nota di PEYRON, *Nomi a dominio - domain name - e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*), nella materia si registrano varie sentenze dei giudici di merito, talvolta contestuali e comunque non edite al momento della decisione del giudice appartenente ad un foro diverso, che, tentando di definire la natura giuridica dei nomi a dominio, riconducono il fenomeno

della contraffazione di segni distintivi utilizzati quali *domain names* entro lo scenario tradizionale della tutela delle esclusive.

Tali decisioni si riferiscono alla contraffazione di marchio, utilizzato quale nome a dominio di operatori commerciali.

E' dunque necessario evidenziare quali contorni giuridici siano stati offerti dalla giurisprudenza ai presupposti di tutela di nomi a dominio.

In ordine di tempo, la giurisprudenza di merito edita sull'argomento si apre con l'ordinanza del Tribunale di Pescara 9 gennaio 1997 (caso "Nautilus", *DII*, 1997, p. 952 ss.; in *AIDA*, 1998, in corso di pubblicaz.) che ha rigettato un ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'inibizione nei confronti di una agenzia di pubblicità dell'utilizzo del nome a dominio nel sito www.nautilus.abruzzolink.it, che riproduceva il marchio Nautilus già registrato dal ricorrente. La pur scarsa motivazione ha messo in luce che, nel caso, è mancato quale presupposto di tutela il carattere della originalità e creatività della denominazione Nautilus (ripresa dal romanzo di Jules Verne ed utilizzato per denominare il primo sottomarino a propulsione nucleare).

Peraltro *ad abundantiam* il Tribunale ha rafforzato la legittimità dell'utilizzo del marchio Nautilus da parte del resistente poiché nel caso a) il marchio del ricorrente, riferibile a servizi ("di comunicazione") rivolti ad una clientela specializzata, non poteva ritenersi diretto ad un indistinto consumatore medio; b) le attività professionali di ricorrente e resistente appaiono differenziate: il ricorrente opera nella veste di *content provider* (conduttore di spazi), agendo nel settore della pubblicità nonprofit e utilizzando il sito quale strumento di informazione e ricerca di contatti; il resistente opera, invece, quale *service provider* (locatore di spazi), mettendo a disposizione della clientela spazi pubblicitari all'interno del proprio sito.

La decisione, dunque, pur di rigetto, stante l'assenza di uno dei presupposti di tutela del marchio utilizzato da altri, mette in luce due aspetti (il grado di rinomanza del marchio e l'affinità di servizi) che si vedrà successivamente essere alla base del *leit motiv* dei contenuti decisionali dei giudici, che si sono pronunciati sul tema, sintetizzabile nel c.d. giudizio di confondibilità tra segni distintivi (v. FRASSI, *Internet e segni distintivi*, nota a Tribunale Modena, ord., 23 ottobre 1996, in *RDI*, 1997, II, p. 178 ss., la quale, peraltro, rileva un altro tema affine, che esula da questa trattazione, consistente nel rapporto fra diffusione globale di internet e marchi con

estensione territoriale limitata: sul tema v., nello specifico, CERINA, *Commento a U.S. (S.D.N.Y.) 9 settembre 1996*, in *DInd*, 1997, p. 302 ss. e, in generale, AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973, p. 56 ss.).

L'ordinanza del Tribunale di Milano 9 giugno 1997 (caso "Amadeus", cit.) statuisce, in un caso di utilizzo di un marchio altrui quale nome a dominio per contraddistinguere la propria attività in rete, che "non sembra fondatamente contestabile che il *domain name* nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito - atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) - con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto".

Già i primi studiosi della materia, in considerazione del c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi, che si esplicherebbe nell'art. 13 l.m. relativamente al rapporto fra marchio e ditta ("[E'] vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"), hanno ritenuto tutelato il titolare di un marchio ove questo sia contraffatto attraverso l'adozione di un nome a dominio uguale o simile e perciò possa crearsi un rischio di confusione (FRASSI, *op. cit.*, 182).

Che il ragionamento dei giudici milanesi fosse fondato su principi assimilati e adattabili alla materia lo dimostrano le successive decisioni sull'argomento che - sintetiche per la peculiarità del giudizio cautelare - ripercorrono senza esplicitarlo, e pur forse senza averne coscienza, la *ratio decidendi* dei primi: il Tribunale di Roma del 2 agosto 1997 (ord., caso "Porta Portese", in *DII*, 1997, p. 961; in *AIDA*, 1998, in corso di pubblicaz.), senza entrare nella problematica sulla natura del nome a dominio, lo ha qualificato quale denominazione, inibendone l'uso poiché indentico a un marchio registrato, specificando altresì che "[A] nulla può rilevare che la Naming Authority, organizzazione che provvede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato l'uso del termine Porta Portese, dal momento che detti

provvedimenti non hanno alcuna possibilità di limitare i diritti dei terzi ad ottenerne la tutela”.

All'orientamento si sono uniformati Tribunale Napoli (8 agosto 1997, ord., caso “Mario Cirino Pomicino”, in *DII*, 1997 e in *AIDA*, 1998, in corso di pubblicaz.), Tribunale Trento (3 novembre 1997, ord., caso “Rai”, in *Resp. comunicaz. e impresa*, 1997, p. 70 ss) e Pretura Valdagno (27 maggio 1998, ord., in *AIDA*, 1998, in corso di pubblicaz.).

Nonostante il numero ancora esiguo dei provvedimenti, il tema della natura giuridica del nome a dominio è stato affrontato in modo problematico non soltanto dalla giurisprudenza richiamata ma anche dalla dottrina italiana che se ne è occupata (MAYR, *op. cit.*, 223 ss.; C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 1997, P. 341; MONTI, *Prime indicazioni sulla natura giuridica del nome di dominio*, in *InterLex*, 1997, *online*, FRASSI, *op. cit.*, p. 198 ss.; LIGUORI, *op. cit.*, p. 962 ss.)

Del resto, proprio la decisione del Tribunale di Milano 9 giugno 1997, *cit.*, rappresenta una repentina inversione di tendenza della giurisprudenza di merito, perlomeno rispetto a quell'unico precedente significativo edito, riferibile a Tribunale Bari, 24 luglio 1996 (ord., *cit.*, c. 2316; un altro precedente della materia si rinviene nel caso “Il Foro Italiano”, Tribunale Modena, 23 ottobre 1996, ord., in *Foro it.*, 1997, I, c. 2316; in *RDI*, 1997, II, p. 177; in *AIDA*, 1996, P. 279: qui l'allestimento di un sito che utilizzava abusivamente l'espressione “Foro.it” è stato sanzionato per violazione dell'art. 100 l.a., che tutela espressamente il titolo dell'opera).

Nel caso deciso dai giudici baresi una società di produzione di *software* per il controllo di gestione nel settore calzaturiero (denominata Teseo) aveva lamentato l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale da parte della Soc. Teseo Internet Provider, che aveva registrato presso la R.A. italiana il nome a dominio teseo.it, utilizzandolo per lo svolgimento dell'attività di *provider* (consistente, come noto, nella gestione di un nodo Internet per la connessione di terzi sulla rete).

I giudici di Bari hanno posto quale presupposto del rigetto dell'inibitoria all'uso del marchio il fatto che, a seguito della modifica da parte del resistente dell'originaria denominazione sociale “Teseo s.r.l.”, aggiungendovi le parole “Internet Provider”, il nome Teseo, di origine mitologica, utilizzato come nome proprio ed adottato come ditta da

numerose imprese operanti sul territorio nazionale, non è dotato di una particolare originalità ed intensità tale da assumere valore predominante rispetto alla locuzione Internet Provider (il ragionamento, come visto, è stato poi riproposto da Tribunale Pescara, caso “Nautilus”, *cit.*).

Tale premessa, peraltro, ad avviso dei giudici baresi non può offrire una soluzione alla specifica domanda volta ad ottenere l'ordine alla resistente di annullare la presenza su Internet del dominio “teseo.it”. Il ragionamento si fonda, infatti, su basi differenti dalla tutela dei segni distintivi. In quest'ultimo senso, il Tribunale, dopo aver ricordato che “il diritto all'utilizzazione dei domini Internet viene concesso al richiedente dalla R.A. italiana mediante la registrazione del nome del dominio il quale può non corrispondere al nome del richiedente (in proposito deve infatti osservarsi che le disposizioni del regolamento Garr prescrivono che il nome a dominio richiesto non deve essere fuorviante né indurre confusione con altre entità presenti su Internet e consigliano, ma non prescrivono in via tassativa, che il nome a dominio prescelto sia simile o al nome dell'entità richiedente, oppure ad uno dei suoi servizi, prodotti marchi ecc.)”, afferma che il nome a dominio “costituisce un semplice codice d'accesso ai servizi telematici, un'entità per identificare univocamente dei gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali ecc.) presenti sulla rete e non invece un'indicazione dell'importanza, globalità, o disponibilità dei servizi o dell'entità che esso identifica (§ B.0.6. reg. cit.)”.

Tale assunto determina la *ratio decidendi* dei giudici. Considerato infatti che “comunque” la ricorrente ben può registrare la propria denominazione usando un altro *top level domain name* (es. Teseo.com), così da poter usufruire della stessa forma di pubblicità della resistente e del servizio di posta elettronica, nessun riflesso confusorio può derivare dall'utilizzo da parte della resistente della denominazione teseo.

La conclusione è, dunque che “il nome a dominio ha soltanto la funzione di identificare dei gruppi di oggetti e non anche l'entità che utilizza il dominio sicché nessuna confusione è possibile tra i due soggetti potendo eventualmente la confusione essere determinata dal contenuto delle pagine pubblicitarie dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti: un nome a dominio è un nome a dominio e null'altro (§ B.0.6. reg. cit.)” (su questa linea BETTINGER, *Kennzeichenrecht im Cyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen*, in *GRUR Int.*, 1997, 402; trad. ingl. ID., *Trademark Law in Cyberspace - the Battle for Domain Names*, in *IIC*, 1997, p. 508 ss.).

L'erroneità di quest'ultima affermazione si rende evidente se solo si pone mente al fatto che il pregiudizio per l'utente-consumatore in realtà si produce già nel momento in cui questi è indotto da uno specifico *domain name* a visitare il sito corrispondente. Ciò non diversamente, peraltro, da quanto accade nel caso vi sia coincidenza tra le ditte o le insegne che contraddistinguono due aziende o i locali delle stesse, là dove il consumatore, avendo la convinzione di contattare una di queste, scopre in seguito di avere avuto rapporti e dunque di essersi trovato, in realtà, nei locali dell'altra.

La decisione è stata poi confermata in sede di reclamo da Tribunale Bari (ord.) 2 dicembre 1996, inedita (citata da C. GALLI, *op. cit.*, p. 342, nota 53).

Le critiche sollevate, anche contro l'ultima ordinanza, si sono, dunque, appuntate sulla erroneità di un'interpretazione che neghi alla tutela dei segni distintivi la possibilità di estendersi sino al divieto dell'uso di segni adottati da terzi che siano in grado di indurre nel pubblico un rischio di associazione (MAYR, *op. cit.*, p. 236 ss.; C. GALLI, *op. cit.*, 342).

Peraltro dalla lettura delle norme regolamentari, su cui si è incentrata la decisione dei giudici baresi, non può escludersi in astratto che accanto ad una maggiore assimilazione dei *domain names* a delle insegne (come è accaduto nel caso "Amadeus", *cit.*, con applicazione, dunque, dell'art. 13 l.m., e come sarebbe stato congruo nell'ultimo caso "Teseo" *cit.*) possano coesistere comunque anche i tratti di veri e propri indirizzi virtuali (si torni all'esempio iniziale di *mariorossi.it*). Ma anche in tale ultima accezione va tenuto presente il disposto dell'art. 1 bis, l.m., ove si afferma che "[I] diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica: a) del loro nome e indirizzo... purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva".

Il che - è stato sottolineato - esclude dall'applicazione della scriminante l'uso di un nome a dominio con rischio confusorio o in funzione parassitaria rispetto ad un marchio altrui (C. GALLI, *op. cit.*, p. 343; COLLEN, *Trade mark conflict on the Internet*, in *Man. Int. Prop.*, 1996, p. 30 ss.).

3. I principi nordamericani

Il tema richiede un ampliamento degli orizzonti normativi entro cui si innesta il fenomeno (la bibliografia è senz'altro più significativa, cfr. MAHER, *Trademark Law on the Internet. Will it Scale? The Challenge to Develop International Trademark Law*, in *J. Marshall Computer & Info.*, 16, 1997, 3; LAUNDY, *A primer on trademark Law and Internet Addresses*, *ivi*, 15, 1997, 465; OPPEDAHN, *Remedies in Domain Name Lawsuits: How Is a Domain Name Like a Cow?*, *ivi*, 437; CERINA, commento cit., p. 302 ss.; ID., *Internet: nuova frontiera per il diritto dei marchi?*, in *Dir. Ind.*, 1996, p. 552 ss.; FRIEDMAN, Report, *A Lawyer's Ramble down the Information Superhighway: Trademark*, in *64 Fordh L. Rev.*, 1995, p. 730 ss.; HAMILTON, *The Emerging Law of Computer Networks: Trademarks on the Internet: Confusion, Collusion or Dilution*, in *4 Tex. Intell. Prop. L. J.*, 1995, p. 1 ss.; KELLY-KUMOR, *Trade Marks: Intellectual Property Protection on the Information Superhighway*, in *EIPR*, 1995, p. 481 ss.; MARCOVITZ, *ronaldmcdonalds.com - "Owing a Bitchin"*, *Corporate Trademark as an Internet Address Infringement*, in *17 Cardozo L. Rev.*, 1995, p. 85 ss.).

In via esemplificativa, con riferimento alla natura del nome a dominio, il case *Interstellar Starship v. Epix*, esprime nell'*Opinion* del 20 novembre 1997 una chiara sintesi dei connotati fattuali relativi alla natura dei domain names (*U.S. District Court for the District of Oregon*, in *Electronic Commerce & Law Report*, 1997, online).

Il caso riguarda il marchio Epix utilizzato sin dal 1984 e registrato presso il *U.S. Patent and Trademark Office* per contraddistinguere le attività della società, consistenti nel concepimento e nella vendita di sistemi *hardware* e *software* atti a riprodurre immagini realizzate con altri mezzi (filmati, fotografie, pagine web). *Interstellar Starschip* successivamente registra, attraverso l'operatore Network Solutions a ciò preposto (si tratta della più grande organizzazione che si occupa di registrare i nomi a dominio e che ora sarà sostituita dalla già menzionata ICANN), il nome a dominio epix.com, che viene così utilizzato per pubblicizzare in successive schermate le attività di due compagnie teatrali "Clinton Street Cabaret" e "Rocky Horror Picture Show". La prima reazione di Epix Inc. diretta a Network Solution Inc. provoca l'invito, da parte di quest'ultima, rivolto a Interstellar di accettare la

disattivazione del nome a dominio epix.com oppure di iniziare un giudizio, non avendo alcun potere neanche delegato di risolvere la controversia.

Secondo l'*Opinion* del giudice dell'Oregon, le norme applicabili al caso sono 15 U.S.C. §1114 (1) (a) (si tratta del *Trademark Act* del 1946, "*Lanham Act*") che - come viene esplicitamente sintetizzato - sanziona il comportamento di coloro che "use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive" e la *Section 43* del *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1125 (a), che sanziona per *unfair competition* chi utilizzi, con le stesse modalità descritte dal precedente § 1114 (1) (a), "false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same... whether the public is likely to be deceived or confused by the similarity of the marks" (così la norma parafrasata dall'*Opinion*).

Poste tali premesse normative, l'*Opinion* offre una lucida descrizione pragmatica della natura del nome a dominio definito "*an alias which facilitates the human use of computers*". In altri termini, superando così la *querelle* sulla sua funzione identificativa o piuttosto distintiva, si riduce all'essenza la caratteristica fondamentale del *domain name* - "alias", che ha primaria e suprema attitudine a semplificare l'utilizzo del computer (come si è detto, permette infatti di individuare in termini più familiari gli assetti numerici identificativi dei computer): la sua natura è dunque quella di *instrumentum*, sarà poi il contesto ad illuminare sulla sua successiva qualificazione giuridica. E' come la targa apposta sulla porta di un appartamento, che a seconda dei casi, identificherà l'inquilino privato oppure un'entità associativa o commerciale.

La neutralità della soluzione corrisponde, del resto, alla portata dei principi normativi nordamericani, che - come si è constatato - sanzionando *tout court* l'uso commerciale di *false representation*, prescindono dalla natura distintiva o identificativa di tali riproduzioni e conducono così la ricostruzione teorica in una prospettiva scevra da connotati qualificatori, ipotizzabili nel *domain name* solo attraverso la valutazione del suo uso in concreto.

La conclusione dell'*Opinion* prosegue - come si riporterà più avanti - con il giudizio sull'attitudine confusoria del *domain name* epix.com, che nel caso concreto, viene rifiutata.

Ora, proprio la riconduzione della natura del nome a dominio nei limiti esposti, permette di valorizzarne un'altra caratteristica che non si ripropone nei consueti segni identificativi e distintivi: l'unicità. Si è constatato, infatti, che non solo in astratto ma anche in concreto (per le modalità attuative della registrazione) non possono darsi due o più *domain names* identici. La conseguenza giuridica di tale caratteristica è stata messa in luce da un autore nordamericano (LOVELL, *Comment on Discussion Draft* del 30 gennaio 1998, *Green Paper*, cit., online) il quale ha affermato che “[S]ince a domain name is individually selected, bought and paid for, it would seem to qualify as property in a way that a trademark never can, hence the legal theory behind such a suit would not be far to seek: under the proposed procedures there would be a ‘governmental taking’ of private property for which full compensation would be constitutionally required”.

Un'ulteriore specificazione del rapporto tra la natura del nome a dominio e quella del marchio è offerta dal *case Avery Dennison Corporation v. Jerry Sumpton* (19 marzo 1998, online), dove, peraltro è stato possibile applicare la tutela *ad hoc* (§ 1125 (c)) prevista per i marchi famosi in seguito alla modifica del *Lanham Act* con il *Federal Trademark Dilution Act* del 6 gennaio 1995 (Pub. L. No. 104 - 98, 109 Stat. 985).

La disputa ha visto coinvolto Jerry Sumpton, un noto *cybersquatter* (*squatter* originariamente indica “chi si stabilisce in terre che non gli appartengono”) che aveva registrato oltre 12.000 cognomi comuni quali *domain names* per lucrarne poi sulla cessione ai titolari. Tale incetta di *domain names* ha però comportato che due di questi, Avery.net e Dennison.net, riproducessero, pur separatamente, il marchio di Avery Dennison Corporation, comportando dunque la reazione di questi.

La prima difesa di Jerry Sumpton è consistita nel contestare l'uso come marchio delle parole registrate e dunque la conseguente esclusione dell'applicazione, nel caso specifico, del *Federal Trademark Dilution Act* del 1995, cit., poichè il requisito richiesto dal § 1127 consistente nel “use[d] in the ordinary course of trade” nel caso non si verificava.

Il disaccordo della Corte si è però cristallizzato nelle due seguenti statuizioni: “a famous mark is ‘used in the ordinary course of trade’ when (a) it is registered as a domain name by a registrant who is not otherwise identified by or associated with any of the commonly accepted meanings of the domain name, and (b) it is not used by the registrant as its own domain name, but rather is held by the registrant for sale or license to others”.

Dunque anche la mera registrazione presso l’Authority di un nome a dominio, non utilizzato personalmente, ma con il fine di cederlo ad altri, implica che vi sia un utilizzo commerciale.

Ciò chiarisce che nella registrazione del *domain name* vi è in sé annidata la potenzialità di un suo utilizzo (peraltro spesso obbligata dai codici di autoregolamentazione, sebbene si debba constatare la registrazione di *domain names* a contenuto razzista da parte di gruppi che difendono i diritti civili proprio al fine di congelarne l’uso da parte di altri) che implica un assorbimento di tale requisito tra i connotati dello stesso, così chiarendone, in termini ancora una volta fattuali, la natura dinamica, comunicativa e non, invece, statica in chiave di mero *ius excludendi*.

La corte infatti afferma che “[It] is the registration of the trademark name as a domain name, which denies the holder of the famous trademark from using its trademark name as an internet domain name, that dilutes the ability to identify goods and services”, e, dunque, “[T]he sale or license of the domain name to someone else for some other purpose does not eliminate the dilution”.

Peraltro, il caso si è chiuso, in applicazione dell’*equity*, con la concessione dei due *domain names* a *Avery Dennison Corporation* dietro il pagamento, quale corrispettivo, della somma di 600 dollari.

Rispetto agli orientamenti dei giudici nordamericani, che, soprattutto con riferimento all’*Opinion* del *case Interstellar Starship v. Epix Inc.*, anticipano nella sostanza gli orientamenti della nostra giurisprudenza, va peraltro menzionato un provvedimento ben più drastico della High Court inglese che ha affermato che le imprese inglesi hanno “*the right to own Internet domain names associated with their trademark brand names*” (il caso è riportato sinteticamente in *Wired News*, 28 luglio 1998, *online*, cfr. GOULD, *An Island in the Net: Domain Naming and English Administration Law*, in *J. Marshall Computer & Info*, 15, 1997, L. 493).

Più pragmaticamente il *Green Paper*, cit., dell'amministrazione nordamericana si è posto quale obiettivo “*to provide trademark holders with the same rights they have in the physical world, to ensure transparency, and to guarantee a dispute resolution mechanism with resort to a court system*”.

In particolare, poi, nell'*Appendix 2* del documento, vengono formulate alcune regole base necessarie ai fini di una rapida soluzione delle controversie in relazione al diritto dei marchi. Tra queste, oltre alla previsione dell'indicazione dei riferimenti identificativi del titolare del nome a dominio (punto 1) e della loro pronta consultazione da parte degli utenti (punto 2-3) si menziona l'autocertificazione del richiedente circa il fatto che “*it is entitled to register the domain name for which it is applying and knows of no entity with superior rights in the domain name and it intends to use the domain name*” (punto 1). Infine si auspica l'adozione di un rapido e conveniente sistema di risoluzione delle eventuali controversie, senza coinvolgimento dell'operatore che ha effettuato la registrazione; l'accettazione da parte di quest'ultimo di tali risoluzioni nonché delle eventuali decisioni delle Corti civili; la previsione di un periodo di sospensione del nome a dominio ove vi sia opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione (punto 3).

Le prime reazioni al documento (debitamente registrate nel *White Paper*, cit.) si sono appuntate sulla necessità di un approccio uniforme al meccanismo risolutivo delle controversie (in disaccordo con il decentramento del *Green Paper*, cit.); sull'irragionevolezza del periodo di sospensione del *Domain name* contestato, in quanto discriminatorio rispetto al diverso trattamento della tradizionale tutela del marchio; infine, sull'arbitrarietà di un richiamo alle sole regole statunitensi della materia, per la risoluzione delle controversie. A quest'ultimo rilievo nel *White Paper*, cit., si auspica il supporto del WIPO (World Intellectual Property Organization) proprio al fine di rinvenire principi e regole comuni da applicare al settore.

4. Il giudizio di confondibilità

Il caso “Amadeus” cit., successivo alla decisione dei giudici baresi, ha inoltre sottolineato la contiguità che esiste fra il nome a dominio ed il “complesso universo dei segni distintivi” (MONTI, *op. loc. cit.*), rafforzando

l'asserzione anche con la conclusione che il *top level domain* "it" non ha alcuna efficacia distintiva o caratterizzante (esattamente il contrario di quanto statuito dal Tribunale di Bari).

In quest'ottica l'abbinamento del segno distintivo con il *top level domain name* comporta un'idoneità differenziale della struttura del nome a dominio, ponendo in luce lo stesso Tribunale nel successivo giudizio di reclamo (22 luglio 1997, ord., in *DII*, 1997, p. 957; in *Resp. comunicaz. e impresa*, 1997, p. 689; in *AIDA*, 1998, in corso di pubblicaz.) che tale "prospettiva argomentativa sembra in larga misura prescindere dalla teoria del marchio, rinviando a prassi e regolamentazioni del servizio Internet (che conoscerebbe una molteplicità di nomi di dominio distintivi solo per tali particelle) del tutto indifferenti alla privativa vantata dalle ricorrenti, che - vale ribadire - trascende l'ambito dell'utilizzazione della telematica".

In realtà proprio quest'ultima affermazione richiede un approfondimento al fine di valutare la tenuta dei principi affermati che si sono considerati, con tutte le accortezze del caso, la *ratio decidendi* del *leading case* della natura del *nome a dominio*.

E' stato constatato che l'utente di Internet possiede un bagaglio culturale superiore alla media e le capacità di attivare il sistema con una certa dimestichezza implica che questi sia "al riparo dalla grande maggioranza dei possibili errori" (MAYR, *op. cit.*, 246).

Tale conclusione è conforme a ciò che si è definito assenza di "rischio informatico" in capo all'utilizzatore della rete, là dove con tale espressione si è inteso quell'onere di diligenza che grava su chi ha deciso di addentrarsi nel contesto telematico: proprio l'attivazione del sistema dimostra allora che si sono fatti propri i meccanismi e i termini della semantica telematica (v. A. M. GAMBINO, *op. cit.*, spec., pp. 82 ss.; 166 ss.).

Ma può tale postulato spingersi sino al punto di ritenere che la capacità di discernimento media dei consumatori, base del giudizio di confondibilità, dei segni distintivi, sia in ambito telematico particolarmente elevata, con la conseguenza di escludere *tout court* la confondibilità qualora vi siano differenze nel *top level domain name*? (MAYR, sembra optare per l'affermativa, *op. cit.*, 246; ma vedi la nota redazionale in *AIDA*, 1998, a Trib. Bari, 24 luglio 1996, caso "Teseo" cit., in *AIDA*, 1998, in corso di pubblicaz.).

La risposta negativa discende dal fatto che altro è la dimestichezza esecutiva nell'utilizzo del programma *software* (i.e. un programma navigatore per l'accesso alle pagine web) altro è, invece, la capacità percettiva che può derivare dalla lettura di simboli e icone che sintetizzano espressioni proprie degli scenari tradizionali: non esiste una peculiare socialità telematica che induca a ritenere che i comportamenti e le deduzioni intellettive degli utenti siano - innanzi a particelle quali it (per Italia); gov (per l'ente governativo) - differenti da ciò che accade ad esempio dinnanzi alle più note particelle distintive di una targa automobilistica o della sigla di un ente associativo. In questo senso se, ad esempio, per i *top level domain name* indicativi di un paese potrebbe desumersi la riconoscibilità di un marchio che ha efficacia distintiva entro quei confini nazionali (ad es. INA.it e RAI.it. rappresentano i noti enti, mentre INA.fr e RAI.uk fanno sorgere il ragionevole dubbio che non si tratti delle sigle note in Italia), ove il dominio di primo livello si riferisca a funzioni o attività il discernimento potrebbe essere più complesso (INA.com potrebbe essere sia il noto istituto assicurativo italiano sia la sigla di una organizzazione americana ad esempio *Internet Naming Authority*; sul tema v. DUEKER, *Trademark Law Lost in Cyberspace: trademark Protection for Internet Addresses*, in 9 *Harv. J. Law & Tec.*, 1996, p. 483 ss.).

L'esito positivo del giudizio di confondibilità (in generale sul tema v. VANZETTI-DI Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, p. 189 s.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, p. 56 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996; cfr. SALA, *Sul rapporto tra domain names e segni distintivi. In particolare sulla funzione dei segni distintivi e sull'applicazione del principio di specialità*, note Tribunale 22 luglio 1997, ord., cit., in *Resp. comun. e impresa*, 1997, p. 696) ha determinato l'accoglimento del ricorso d'urgenza presentato dalla società Amadeus Marketing, come detto, operante nel settore dei servizi di natura turistica, (caso "Amadeus", Tribunale Milano, 9 giugno 1997, *cit.*). Ciò rappresenta la congrua applicazione dei tradizionali criteri di confondibilità tra segni distintivi nella dinamica ipertestuale propria della rete internet.

Infatti, sebbene la società resistente (Logica s.r.l.), contraddistinta nella rete internet dal sito Amadeus.it - registrato presso la R.A. italiana - non operi in settore medesimo o affine rispetto al ricorrente, tuttavia si è riconosciuto che attraverso tale sito "sia possibile accedere (anche) a servizi di prenotazione viaggi e soggiorni turistici - sia pure in via mediata - e che

pertanto vi sia un aspetto di parziale identità o comunque di affinità tra le rispettive attività commerciali delle parti in causa”.

L’asserzione dei giudici di merito schiude una riflessione di più ampia portata sulla efficacia distintiva dei nomi a dominio rispetto alla sua modalità attuativa nella rete, che trae le sue premesse dalla speculazione nordamericana in tema.

La determinazione del “likelihood of confusion” è in quest’ottica legata - secondo la giurisprudenza nordamericana (*case Century 21 Real Estate Corp. v. Sandlin*, 846 F. 2d 1175, 1179 - 9th Circ. 1988, richiamato dall’*Opinion Interstellar Starship v. Epix Inc.*, cit.) - a sei fattori:

1) the strength or weakness of the marks; 2) similarity in appearance, sound, and meaning; 3) the class of goods in question; 4) the marketing channels; 5) evidence of actual confusion; 6) evidence of defendant in selecting and using the alleged infringing name.

Rispetto al caso “Amadeus” l’applicazione del primo criterio ha consentito al Tribunale (22 luglio 1997, ord., cit.), di affermare “l’opacità (e quindi - addirittura - la ‘forza’) dei segni, avuto (proprio) particolare riferimento alla denominazione ‘Amadeus’, che ‘prescinde da qualsiasi richiamo alla denominazione generica dei servizi cui attiene’ (così - esattamente - l’ordinanza impugnata)” (cfr. MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 1997, p. 1068 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 73 ss.; Cass., 26 giugno 1996, n. 5924, in *Il Dir. Ind.*, 1997, p. 115 ss.).

Quanto alla “similarity” tra i segni, in effetti - come è già stato posto in rilievo (cfr. A.M. GAMBINO, *op. cit.*, p. 39 ss.; FRASSI, *op. cit.*, 183) - sul *modus operandi* dell’utente della rete, che ricerchi telematicamente un bene utile, non si rinvergono i profili contestuali propri dello scenario tradizionale entro cui operano i segni distintivi, in *primis* rappresentati dall’abbinamento visivo tra il segno e un prodotto o un’attività.

La digitazione dell’indirizzo elettronico dell’operatore o l’invio di parole chiave nel motore di ricerca, implica - nel primo caso in assoluto, nel secondo relativamente al margine di completezza di eventuali maggiori informazioni inviate - che sia il solo nome a dominio a operare da criterio selettivo e, dunque, a richiamare gli eventuali siti presenti nella rete ad esso relativi. Ne consegue che proprio a questo primo livello sia possibile

l'interferenza tra segni appartenenti ad attività o prodotti differenti: i quali saranno tanto più confondibili quanto più saranno in grado di appagare - pur in superficie e parzialmente - l'interesse dell'utente.

Nel caso "Amadeus" avviene proprio questo. Posta l'originalità del marchio della soc. Amadeus Marketing, il ritrovamento nella rete di altri siti contrassegnati dalla denominazione "Amadeus" in grado di appagare anche solo mediamente (con il rimando ad altri siti) l'interesse dell'utente, comporta un giudizio positivo in ordine alla concreta confondibilità (v. caso "Teseo").

La successiva riforma parziale dell'ordinanza da parte del Tribunale di Milano (22 luglio 1997, ord., *cit.*) ha poi reso più evidenti i confini di una confondibilità telematica, in ordine ai criteri 3 (*class of goods*) e 5 (*evidence of confusion*).

La rilettura del fatto da parte del giudice del reclamo è pressochè identica a quanto contenuto nell'ordinanza impugnata: "... le copie di videate prodotte dalle ricorrenti (*omissis*) attestano la possibilità per coloro che abbiano avuto accesso al sito "Amadeus.it" di accedere a siti specificamente deputati ad informazioni e pubblicizzazione di servizi di natura turistica (*omissis*) (anche con facoltà) di prenotazione telematica (*omissis*). L'interferenza con l'attività di parte ricorrente è - quindi - indiscutibile, ma è incontestabile che la prestazione di servizi turistici (*rectius*: strumentali all'individuazione del prestatore del servizio alberghiero, di trasporto, etc. ed alla relativa contrattazione) non fa direttamente capo a Logica, cosicché il GD nel (già) reclamato provvedimento ha parlato di accesso alle prenotazioni in via mediata, comunque giustificativo dell'affinità (tra attività) richiesta dalla normativa sui marchi per riconoscere lo *ius excludendi* proprio della privativa rispetto all'imprenditore che utilizzi il medesimo (od affine) segno distintivo (art. 1 l.m.)".

Nell'applicare la teoria dell'affinità dei prodotti e dei servizi alla fattispecie, il tribunale ha dapprima cristallizzato le ipotesi tradizionali dell'identità dei bisogni che i prodotti o i servizi sono volti a soddisfare, della medesimezza della clientela destinataria (quale categoria sociale), dell'intrinseca natura dei beni e servizi, e, quindi, ha affermato l'incidenza, su tali requisiti strutturali della contraffazione, del principio della ricollegabilità alla medesima fonte produttiva in relazione alla capacità espansiva della normale attività imprenditoriale (si richiamano Cass., 24 ottobre 1983, n.

6244, in *Foro it.*, 1984, I, c. 123; Cass., 22 gennaio 1993, n. 782, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, p. 16).

Proprio quest'ultima tendenza appare vivificarsi nello scenario dei contatti in rete, poiché afferma il Tribunale “[I]l collegamento di strumentalità tra il servizio reso dell’asserito contraffattore e quello effettuato (autonomamente) da altro imprenditore, direttamente e specificamente concorrente con il titolare del marchio, non esclude ma implica l’affinità dei servizi, purché in concreto ricorrano le circostanze richiamate dall’indicata giurisprudenza, come è nel caso di specie dove - come è pacifico - l’utente Internet può accedere ai siti di prenotazione (*missis*) sia direttamente - in quanto vi sia abilitato all’interno della rete telematica - sia attraverso il sito “Amadeus.it” di Logica, in quanto cliente di tale ‘provider’ (e per tale via abilitato all’accesso ad Internet): dunque, il servizio di Logica - rispetto all’utente che sia interessato a quei servizi turistici - si pone come fase (preliminare ma insostituibile per l’abbonato dell’odierna reclamante) del procedimento tecnico attraverso il quale trova soddisfazione l’indicato bisogno”.

Ora la logica conseguenza del ragionamento è che il confine dell’illegittimità del comportamento del contraffattore limita il settore relativo ad attività che implicino potenzialità confusorie del marchio - nel caso di specie servizi turistici - così da inibire l’accesso attraverso il sito del soggetto contraffattore ai servizi affini e non invece - stante l’assenza di rinomanza del marchio (nell’ottica dell’assimilazione alla ditta infatti l’art. 13, 2° comma, l.m., estende diversamente il divieto di cui al 1° comma “all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”) - la preclusione *tout court* all’utilizzo del sito contrassegnato da nome a dominio analogo a quello di altri.

Anche su questo punto la conclusione dei giudici milanesi del reclamo propone una soluzione identica a quella offerta dal *District Court* dell’Oregon (*case Interstellar Starship v. Epix Inc.*, cit.), ove, infatti, si statuisce: “[T]here is no evidence that an actual or prospective customer of Epix, Inc. ever was confused as to these names. While an Internet user seeking to

purchase a product of Epix, Inc. may go initially to the Interstellar Starship website, an actual or prospective customer of Epix, Inc. could not be confused in its purchasing decision by the name 'Epix' or the words 'epix.com' because such a person cannot purchase a circuit board or computer program from 'epix.com' and cannot obtain an image of a cast member of the Clinton Street Cabaret from Epix, Inc. Since actual confusion need not be shown, this does not dictate the outcome”.

Alberto Maria Gambino