

**Avv. Giovanni Bonomo**

**Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet.**

Abstract

1. The theory behind the natural expansion of the juridical order, for which no human activity is excluded from its discipline, has in Internet a new benchmark: does “cyberspace” coincide with the normative void or is it disciplined by specific rules?

At the heart of the question lies the concept of *domain name* or “nome di dominio” (or also “nome a dominio”, in a modal sense, or simply “dominio”, as translated by our would-be lawmaker).

It would appear obvious that the domain name is no longer a mere telematic address, when used by companies to distinguish their products and services.

Yet, there are two opposite jurisprudential orientations. The first, majority in nature, which extends brand or mark protection to domain name, within an unfair competition framework. The second, which is minority, and which could also be defined as “minimalist”, still considers domain name ontologically as simply a telematic address.

The two orientations are summarized in this essay. The majority trend is represented, in particular, by two cases as decided by the Milan Tribunal (other cases, both antecedent and subsequent, and as decided by other Courts, are included in the footnotes to this essay). The minority trend is represented by three orders; one by the Bari Tribunal, and two more recent ones by the Florence Tribunal, and which are herein confined (excepting any further decisions).

What remains incontrovertible is that domain name, besides identifying, as IP number, the computer of the *Internet Service Provider* to whom the

web site refers, also identifies, in nominal terms and expressed as letters of the alphabet, the company on line.

And precisely in as much as the domain name is taken on to distinguish a given enterprise, together with its products and services, there consequently surfaces only the “competitive dimension” of this new distinctive mark, together with possible conflict with its more traditional, and more entitled, brand symbol.

With the entry of enterprises in Internet, it is in fact the company brand that takes on the dimension of a conceptual parameter in terms of juridical domain-name definition.

A comparison between the two institutes first of all evinces, following an Aristotelian perspective, the common genus, the *genus proximum*, which is that of being both distinctive marks (together with the firm, company name and sign, given the unitary principle underlying distinctive marks as set down by art. 13 l.m.). The *differentia specifica* lies in the characteristic, proper of the domain name, of being referable to the entire range of a concern’s services, and of having transnational efficacy, in terms of Internet’s planetary extension.

Therefore, different are the procedures and the consequences of name registration, whether as brand name or domain name. The more complex problem is linked precisely to the fact that brand-name protection is contained within national, or European, territorial confines, or at any rate within those of the states indicated at the time and place of international registration. Said protection is both insufficient and inadequate in reference to domain name, which suffers from both such territorial, and consequently commercial, limitations.

It is here that conflict can arise between domain name and brand name.

Law suits, promoted in urgency procedure, have been decided by judges favoring the majority orientation, on the basis of traditional criteria concerning brands and distinctive marks. On the other hand, the so-called “minimalists” call for specific domain name regulation.

2. This essay illustrates situations of confusion which have arisen with the use of Internet, starting from the first, called *domain name grabbing*, which comes out in cases described in jurisprudence.

This happens when a domain name, corresponding to a brand name, is registered by a different party from the brand titular, for purposes of unfair competition or merely speculative strategies.

The practice, known in US jurisprudence also by the name of *cybersquatting*, is made possible by the fact that domain registration ignores the personal elements of the registering party (the latter, in fact, can choose any name). In addition, registration itself occurs on the criterion basis of request priority, without any examination of the latter's merits.

Less well-known than *domain name grabbing* are other confusion-breeding practices, which, unlike the former, are achieved only via Internet and its hypertextual language: *hyperlinking*, *framing*, *caching* and *metatag*.

The reader is advised that each individual configuration, unlike *domain name grabbing*, which bears in its very denomination its illicit dimension (*to grab* = to take illegal possession of, seize forcibly or unscrupulously), refers solely to a functional Internet-type mechanism, and as such is juridically neutral.

Thus, it is not something illicit; but which can become so depending on how and whether it is used in an unauthorized or distorted manner.

In light of a more systematic approach, our essay also addresses the ambit of *browsing*, which underlies hypertextual surfing; that is, the normal way of consulting texts on Internet.

This observation is in reference to the issue of legitimacy which arose as to its being a content reproducer phenomenon, and therefore also of protected works visible on Internet. Actually, what we are dealing with, and as our essay attempts to show, is not exact reproduction, precisely because it is both temporary and instrumental in terms of its own consultation potential. Questions of legitimacy seem overridden by the provision

contained in art. 64-ter as per Italian copyright law, governing the reproduction procedures required for program use.

ooo

3. The essay concludes with an analysis of the legislative bill regulating use of Internet domains and online services as approved early this year by the Senate Justice Commission.

The original text, prepared by Senator Passigli, consisted of only two articles. The first, dedicated to the general rules governing the use of domain names and brand names; the second, to the national name archives of the former.

In his report to the Senate Commission, the author of the text expressed agreement with the guideline, which is of Anglo-Saxon derivation, that favors a “*non-intrusive regulatory system*”, while hoping for a regulation of online activities in keeping with “*neutral respect of technology*”, so as to avoid the risk of rapid obsolescence and of the subsequent need for ongoing updates, as has happened in contiguous sectors (i.e., radio broadcasting).

In a sector subject to the rapid changes in broadcasting systems, the law’s validity was in fact measured in its capacity to withstand technological innovation.

The text of the bill, as so integrated, shows how the tendency to restrict utilizations is prevalent.

The rules are aimed at stopping the hoarding of domain names for speculative purposes, by forbidding the registration of certain name types. Whether the latter be destined to exclusive utilizations on the strength of “traditional” norms (proper names, brand names, agency names, titles of intellectual works) or because they are deceptive and confusing.

For what concerns all other aspects, this area is entirely ‘delegitified’.

Any specific rule or regulation is in fact up to the *National Commission for access to Internet and to other telematic networks* , as provided for by art. 2.

Powers attributed to the Commission are strikingly broad, and include both regulatory (issuing registration rules, establishing the requisites for intermediary activities in registration-request procedures, etc.), and executive activities (seeing to the entering of domain names in the Register and to their cancellation when necessary, etc.), as specified in sub-section 1, art 2, from letter a) to letter l).

The Commission is not attributed para-jurisdictional tasks, it having to limit itself to getting the interested parties to reach conciliatory procedures on disputes arising over domain name registration. Said reconciliation may take place in the presence of the Commission itself, or a delegated party, or at the Chambers of Commerce (art 2, sub 1, letter g).

In substance, the Commission can consider itself as rather similar to an independent Authority.

We shall see whether it is truly able to ensure that the system has the kind of flexibility wished-for in the introductory address to the bill, in light of an ongoing and constant adjustment of the rules to technological processes.

Meanwhile, IAT, the CNR's Institute for Telematic Applications, will continue to operate, seeing to the recording of domain names in a special national Register (art. 2-bis *Disciplina Transitoria*).

## Abstract

1. La teoria della naturale espansione dell'ordinamento giuridico, per cui nessuna attività umana resterebbe esclusa dalla sua disciplina, trova nella fenomenologia Internet un nuovo banco di prova: il "ciberspazio" coincide con il vuoto normativo o è disciplinato da regole proprie?

Al centro del quesito è la concezione del *domain name* o «nome di dominio» (o anche «nome a dominio», in senso modale, o semplicemente «dominio», nella traduzione del nostro aspirante legislatore).

Semberebbe ovvio che il nome di dominio non sia più un mero indirizzo telematico quando viene utilizzato dalle imprese per contraddistinguere i loro prodotti o servizi.

Eppure vi sono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: uno, maggioritario, che estende al nome di dominio la tutela del marchio o del segno distintivo nel quadro della concorrenza sleale; l'altro, minoritario, che si potrebbe definire anche minimalista, che considera ancora il nome di dominio nella sua consistenza ontologica di semplice indirizzo telematico.

Nello scritto sono riassunti i due orientamenti. L'indirizzo maggioritario è rappresentato, in particolare, da due casi decisi dal Tribunale di Milano (ma trovate in nota anche gli altri casi, precedenti e successivi, decisi dalle altre corti); l'indirizzo minoritario è rappresentato da tre ordinanze, una del Tribunale di Bari e due più recenti del Tribunale di Firenze, e si esaurisce nelle stesse, fatte salve ulteriori decisioni a venire.

Resta incontrovertito che il nome di dominio, oltre ad individuare, come numero di IP, il computer dell'*Internet Service Provider* cui il sito *Web* inerisce, identifica anche, come nome, espresso in lettere dell'alfabeto, l'impresa in rete, *on line*.

E proprio in quanto il nome di dominio viene assunto a contraddistinguere un'impresa, nonché i suoi prodotti e servizi, emerge per ciò solo la «valenza concorrenziale» di questo nuovo segno distintivo, ed il possibile conflitto con il tradizionale, e più titolato, marchio d'impresa.

Con l'ingresso delle imprese in Internet è infatti il marchio d'impresa che viene assunto a parametro concettuale per una definizione giuridica del nome di dominio.

Nel confronto tra i due istituti si individua, anzitutto, seguendo l'impostazione aristotelica, il genere comune, il *genus proximum*, che è quello di essere entrambi segni distintivi (insieme alla ditta, alla ragione sociale e all'insegna, stante il principio di unitarietà dei segni distintivi stabilito dall'art. 13 l.m.); la *differentia specifica* è nella caratteristica, propria del nome di dominio, di essere riferibile a tutti i servizi di

un'impresa, e di avere un'efficacia transnazionale, per l'estensione planetaria di Internet.

Perciò diverse sono le procedure e le conseguenze della registrazione di un nome, come marchio e come nome di dominio. Il problema di più difficile soluzione è legato proprio alla circostanza che la tutela del marchio è contenuta nei confini territoriali nazionali, o europei, o comunque degli Stati indicati in sede di registrazione internazionale: si tratta di una tutela insufficiente e inadeguata al nome di dominio, che soffre tale limitazione territoriale, oltre che quella merceologica.

E' proprio qui che può nascere un conflitto tra il nome di dominio e il marchio.

Le vertenze, promosse in sede d'urgenza, sono state risolte dai giudici fautori dell'orientamento maggioritario sulla base dei criteri tradizionali riguardanti i marchi e i segni distintivi. I "minimalisti", invece, invocano una regolamentazione specifica del nome di dominio.

ooo

2. Nello scritto si accenna alle fattispecie confusorie che si sono delineate con l'uso di Internet, ad iniziare dalla prima, denominata *domain name grabbing*, che emerge nella descrizione dei casi giurisprudenziali.

Essa consiste nella registrazione di un nome di dominio, corrispondente a un marchio, da parte di soggetto diverso dal titolare del marchio, a fini di concorrenza sleale o meramente speculativi.

Il fenomeno, noto nella giurisprudenza americana anche come *cybersquatting*, è reso possibile dal fatto che la registrazione di un dominio prescinde dagli elementi personali del soggetto registrante, potendo questi scegliere un nome qualsiasi, nonché dal fatto che la registrazione stessa avviene sulla base del criterio della priorità nella richiesta, senza alcun esame di merito della stessa.

Meno note del *domain name grabbing* sono le altre fattispecie confusorie, che si realizzano, a differenza della prima figura, solamente tramite Internet ed il suo linguaggio ipertestuale: l'*yperlinking*, il *framing*, il

*catching*, il *metatag*.

Il lettore viene avvertito che ogni singola figura, a differenza del *domain name grabbing*, il quale ha nella sua stessa denominazione il disvalore dell'illecito (*to grab*= afferrare avidamente e furtivamente), attiene unicamente ad un tipo di meccanismo relativo al funzionamento di Internet, e come tale giuridicamente neutrale.

Non si tratta quindi di figure di illecito; tali possono peraltro diventare in dipendenza del loro uso non autorizzato o distorsivo.

Per un'esigenza di sistematicità si è trattato anche del *browsing*, che è alla base della stessa navigazione ipertestuale, vale a dire del modo normale di consultare i testi su Internet.

Questo in quanto fu sollevata la questione di legittimità per essere un fenomeno riproduttivo di contenuti, e quindi anche di opere tutelate visibili su Internet. Si tratta, in verità, come precisato nel testo, non di una vera riproduzione, proprio perché temporanea e strumentale alla stessa possibilità di consultazione: ogni questione di legittimità sembra superata dalla previsione di cui all'art. 64-ter l.d.a. sulle attività di riproduzione necessarie per l'uso del programma.

ooo

3. Lo scritto si conclude con l'esame del DDL sull'utilizzazione di domini Internet e servizi in rete approvato all'inizio di quest'anno dalla Commissione Giustizia del Senato.

Il testo originario, predisposto dal senatore Passigli, constava di due soli articoli, il primo dedicato alle disposizioni generali sull'uso dei nomi di dominio e dei marchi, il secondo all'Anagrafe nazionale dei primi.

Nella relazione alla Commissione del Senato il redattore del testo manifestava adesione all'orientamento, di derivazione anglosassone, favorevole ad una «*normativa non invadente*», e auspicava una regolamentazione dell'attività *on-line* che fosse «*neutrale rispetto alla tecnologia*», allo scopo di evitare il rischio di una rapida obsolescenza e

della necessità di continui aggiornamenti, come è avvenuto in settori contigui (per esempio nel settore della radiodiffusione).

In un settore soggetto a rapidi mutamenti nei sistemi di trasmissione la validità della legge si sarebbe infatti misurata nella forza di resistenza alle innovazioni tecnologiche.

Nel testo integrato è prevalente la tendenza restrittiva delle utilizzazioni.

La normativa è intesa a far cessare l'incetta dei nomi di dominio a scopo di speculazione, attraverso il divieto di registrazione di determinati tipi di nome: o perché destinati ad utilizzazioni esclusive sulla base delle norme "tradizionali" (nomi propri, marchi, nomi di enti, titoli di opere dell'ingegno) o perché decettivi e confusori.

Per il resto la materia risulta quasi interamente delegificata.

E' rimesso infatti alla *Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche*, di cui all'art. 2, ogni specifica regolamentazione.

I poteri attribuiti alla Commissione sono straordinariamente ampi e comprendono le attività di carattere normativo (emanare regole di registrazione, stabilire i requisiti per l'attività di intermediazione nelle richieste di registrazione, etc.) ed esecutivo (provvedere alle iscrizioni nel Registro dei nomi a dominio ed alle occorrenti cancellazioni, etc.) elencate al comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), dell'art. 2.

Non vengono attribuiti alla Commissione compiti di carattere paragiurisdizionale, dovendo essa limitarsi ad ottenere l'adesione degli interessati a procedure di conciliazione per le vertenze relative alla registrazione dei nomi a dominio: conciliazione che potrà avvenire presso la stessa Commissione, o presso un soggetto delegato, oppure presso le Camere di commercio (art. 2 comma 1 lett. g)).

In sostanza la Commissione può considerarsi un soggetto abbastanza simile ad un'Autorità indipendente.

Vedremo se essa saprà assicurare al sistema quella elasticità auspicata nella relazione introduttiva al DDL, nella prospettiva di un adeguamento continuo e progressivo delle regole agli svolgimenti tecnologici.

Nel frattempo opererà ancora lo IAT, Istituto per le applicazioni telematiche presso il CNR, provvedendo alle registrazioni dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale (art. 2-bis *Disciplina transitoria*).

### Sommario

**1. Introduzione. Il supposto vuoto normativo; 2. Il nome di dominio come segno distintivo dell'impresa. Le differenze oggettive tra nomi di dominio e marchi e i possibili conflitti nelle utilizzazioni; 3. Il caso pilota *Amadeus*, e il caso *Bancalavoro*, decisi dal Tribunale di Milano. La contraffazione e la concorrenza sleale. La tutela unitaria dei segni distintivi. L'indirizzo giurisprudenziale; 4. La giurisprudenza "dissidente". Il nome di dominio come mero indirizzo telematico. L'omonimia con il marchio preesistente. La negata tutela; 5. Cenni sulle prime fattispecie confusorie. Il *domain name grabbing*. L'uso distorsivo e ingannevole dell'*hyperlinking*, del *framing*, del *browsing*, del *caching*, e del *metatag*; 6. Conclusioni. Principi fermi a norme a venire.**

#### **1. Introduzione. Il supposto vuoto normativo.**

Prodotto della convergenza delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione, Internet si pone all'utente come strumento di comunicazione, sonora e visiva, in continua evoluzione.

E' quindi plausibile l'osservazione che si tratti di una svolta del terzo millennio nel modo di comunicare tra gli uomini.

Ciò non toglie che l'analisi giuridica del fenomeno Internet e del c.d. "mondo virtuale" da esso originato, vada condotto avendo riguardo alle categorie attuali, legate al mondo reale ed alle sue strutture.

In un prossimo futuro saranno certamente introdotte normative *ad hoc* per la diffusione *on-line* delle informazioni, con l'adeguamento della tradizionale disciplina dei segni distintivi alle esigenze e specificità di Internet.

Capita spesso di sentire, intanto, la tesi suggestiva che la rete rappresenti un mondo autonomo (c.d. "ciberspazio"), destinato ad essere disciplinato da regole proprie, spontaneamente assunte dagli interessati e dagli operatori<sup>1</sup>.

E a questa tesi pare indulgere una giurisprudenza minoritaria, rappresentata da tre ordinanze, una del Tribunale di Bari e due più recenti del Tribunale di Firenze, che considera ancora il nome di dominio (elemento basilare e funzionale della 'navigazione' su Internet) nella sua consistenza ontologica di semplice "indirizzo telematico", benché usato in un contesto imprenditoriale e commerciale.

Tali decisioni, contrastanti con l'indirizzo prevalente, che estende al nome di dominio la tutela del marchio e della concorrenza sleale, fanno riferimento unicamente alla normativa regolamentare, nell'attesa che il parlamento approvi una legge sull'uso dei *domain names*, come se l'assenza di una normativa specifica creasse un incolmabile vuoto normativo.

## **2. Il nome di dominio come segno distintivo dell'impresa. Le differenze oggettive tra nomi di dominio e marchi e i possibili conflitti nelle utilizzazioni.**

Il *domain name*, o «nome di dominio», nella sua letterale traduzione (o anche «nome a dominio» nella traduzione - come vedremo - del nostro aspirante legislatore), non è più un mero indirizzo telematico quando viene utilizzato da operatori economici, in quanto contraddistingue l'impresa e i suoi servizi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il *mito dell'autoregolamentazione* si basa sulla tesi irrealistica che un sistema regolato dall'interno sia autosufficiente e possa sopravvivere prescindendo dalle interazioni con gli altri sistemi normativi. E' più realistico pensare a regole pubblicistiche che, senza implicare un intervento dello Stato necessariamente repressivo, fondino almeno un diritto minimo, su un terreno di libertà, di pensiero e di iniziativa economica, costituzionalmente garantite.

Su una concezione della convivenza basata su principi piuttosto che su norme legislative rigide si veda G.ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Milano 1992.

<sup>2</sup> Come è noto il *domain name* è un indirizzo elettronico che identifica i computers interconnessi alla Rete grazie al sistema FQDN (*Fully Qualified Domain Name*) basato su codici alfanumerici che trasformano in denominazione l'indirizzo numerico IP (*Internet Protocol*), espresso in gruppi di due o tre cifre numeriche, come tale riconoscibile solo dalla macchina, e non

Come il marchio, il nome di dominio viene iscritto in appositi registri presso le apposite Autorità di Registrazione<sup>3</sup>. Tuttavia, rispetto ai marchi, presenta sostanziali differenze: è riferibile a *tutti i prodotti o servizi* di un'impresa ed ha un'*efficacia transnazionale*, per l'estensione planetaria

---

dall'uomo. La traduzione del complesso numero in nome permette quindi la memorizzazione, da parte dell'utente, anche del sottostante indirizzo telematico corrispondente al sito *Web*.

Il nome di dominio, traduzione letterale di un indirizzo numerico, individua appunto la localizzazione del computer dell'*Internet Service Provider* (ISP) e il tipo di organizzazione a cui inerisce.

La prima parola - oltre l'indicazione del protocollo di comunicazione "*http*" (*Hyper Text Transfer Protocol*), che solitamente appare in automatico sul *browser* - è l'acronimo *www* (*World Wide Web*) della nota piattaforma ipertestuale, comune a tutti i nomi di dominio e in teoria distintivo della macchina (*Host server*) che ospita il sito *Web*; la seconda (*Second Level Domain, SLD*) è il cuore del nome di dominio, che assume in ambito commerciale valenza distintiva dell'impresa e dei suoi prodotti/servizi; la terza parola (*Top Level Domain, TLD*), di due o tre lettere, indica la nazione di emissione del nome (come «*it*» per l'Italia, «*de*» per la Germania, «*fr*» per la Francia) o la tipologia del sito *Web* (come «*com*» per i siti commerciali, «*net*» per quelli concernenti la rete, «*gov*» per quelli governativi, «*edu*» per quelli universitari, «*org*» per quelli relativi ad organizzazioni *non-profit*, «*mil*» per quelli militari).

Si distingue quindi il *country code TLD* (*ccTLD*), idoneo a individuare la localizzazione 'virtuale' dello *Host server*, e il *generic TLD* (*gTLD*), atto a distinguere, ma in linea solo teorica, il settore di operatività dello stesso.

Per una definizione giuridica del *domain name* si veda P.MENCHETTI, *Allocazione di domain names, antitrust e autorità di regolazione: un approccio tradizionale, in Internet e diritto, problemi e soluzioni*, Bologna 2001, 49 s., il quale rileva che la numerazione è storicamente nota come afferente ai servizi tradizionali di telecomunicazioni a commutazione di circuito. Partendo dall'inquadramento dell'istituto nel settore tradizionale della numerazione nelle telecomunicazioni, disciplinato in Italia dalla legge 249/97, dal dPR 318/97 e dalla delibera 6/00/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", e iniziando quindi dall'esame dell'art. 1 lett. a) n. 13) l. cit. e dell'art. 11 dPR cit., l'Autore rileva come dalle disposizioni citate non risulta comprensibile quale norma copra effettivamente il campo di azione dei *domain names*. Anche sotto il profilo della normativa tecnica i protocolli proposti dagli enti normatori nel settore delle tlc., ISO e CCITT, sono di fatto inesistenti in tutti i servizi Internet, sebbene qualificati come "servizi di telecomunicazioni".

L'Autore conclude che il *domain name* può essere quindi qualificato come "*risorsa di numerazione atipica*", governata da proprie norme tecniche di fatto. A tale risorsa di numerazione atipica potranno essere applicati gli istituti tipici di tutela della proprietà industriale o intellettuale nel momento in cui essa venga utilizzata come segno distintivo, senza uopo di produzioni normative ad hoc e specifiche previsioni legislative.

<sup>3</sup> A livello internazionale la gestione degli indirizzi IP e dei *domain names* è coordinata dalla *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) e il soggetto preposto alla gestione del registro dei nomi di dominio è *InterNIC* (*Internet Network Information Center*). Si veda il sito <http://www.iana.org>. In Italia la gestione dei nomi di dominio con TLD «*it*» spetta alla *Registration Authority Italiana* (<http://www.nic.it/RA>) in base alle regole tecniche emanate dalla *Naming Authority Italiana* (<http://www.nic.it/NA>). L'ente che coordina le attività di normazione e di registrazione è il *Network Information Center* (NIC) del CNR di Pisa, che fornisce i servizi attraverso l'Istituto per le Applicazioni Telematiche (IAT).

caratterizzante Internet<sup>4</sup>.

Il problema di più difficile soluzione è quindi legato alla circostanza che la tutela del marchio è contenuta nei confini territoriali nazionali, o europei, o comunque degli Stati indicati in sede di registrazione internazionale.

L'assegnazione del nome di dominio, liberamente scelto dal soggetto registrante, da parte della *Registration Authority* secondo le regole di *naming*, avviene, anche nel nostro Paese, secondo il criterio della priorità cronologica della richiesta: *first come, first served*, vale a dire che il nome viene assegnato al soggetto che per prima lo richiede.

La R.A. controlla soltanto che il dominio non sia stato già registrato. Le “*Regole di Naming*” prescindono, in fase di registrazione, dal rapporto tra il nome di dominio e la disciplina sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi, e non stabiliscono quindi l'esclusione dei marchi registrati dai nomi assegnabili. Più semplicemente prevedono la sottoscrizione, da parte del richiedente, di una lettera di assunzione di responsabilità (art. 13.1 della Sez. I, *Regolamento di Assegnazione*) con la quale si dichiara di avere titolo al nome di dominio richiesto e di non ledere con la richiesta di registrazione diritti di terzi, nonché di sollevare la R.A. da qualsiasi responsabilità derivante dall'assegnazione e dalla successiva utilizzazione del nome di dominio<sup>5</sup>.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla N.A. e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (*Etica e norme di buon uso dei servizi di rete*) e di

---

<sup>4</sup> Se lo stesso marchio, con l'eccezione del marchio celebre, può essere registrato da più soggetti per contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi, purché appartenenti a settori merceologici distinti, lo stesso nome di dominio non può essere registrato da più di un soggetto ed è distintivo di una sola impresa, in quanto, oltre alle ragioni tecniche che rendono impossibile la coesistenza di due numerazioni IP uguali, sul mercato unico e onnicomprensivo di Internet è impossibile distinguere i vari settori merceologici.

<sup>5</sup> Si suole giustificare l'irresponsabilità della R.A. con la *inesigibilità* del controllo da svolgere in tempi brevi sul diritto o meno del richiedente ad usare il nome che intende registrare. Si osserva tuttavia che, nel caso di richiesta di registrazione di *domain name* corrispondente ad un marchio rinomato o notorio, la R.A. non potrebbe addurre di avere ignorato senza colpa l'esistenza del diritto anteriore sullo stesso segno. In questa ipotesi la clausola di esonero dalla responsabilità che viene fatta sottoscrivere al richiedente potrebbe considerarsi nulla ex art. 1229 CC, poiché il comportamento dell'*Authority* integrerebbe gli estremi della colpa grave.

Un'esauriente descrizione della lettera di assunzione di responsabilità, e dell'accessoria clausola arbitrale che il soggetto registrante può, in più, sottoscrivere, si trova in L.TURINI, *Domini Internet e risoluzione dei conflitti*, Milano, 2000, p. 173 s.

impegnarsi a rispettarli (art. 13.1 secondo alinea *Reg. cit.*).

In linea con il regolamento statunitense di InterNIC anche nelle *Naming Rules* italiane è previsto un meccanismo inteso alla soluzione dei conflitti tra marchi e nomi di dominio, che si base sulla c.d. procedura di contestazione, (Sez. II, *Risoluzione delle dispute*, art. 14 s. *Reg. cit.*)<sup>6</sup>.

Vedremo che, a prescindere dalla etichetta giuridica che si voglia dare al nome di dominio, esso è idoneo, come segno distintivo dell'impresa, a determinare situazioni di concorrenza sleale e di contraffazione di marchio<sup>7</sup>.

I primi provvedimenti giurisdizionali si sono occupati di quelle fattispecie di illecito più comuni che ineriscono alla proprietà intellettuale. Si tratta di ordinanze relative alla concessione e al reclamo di provvedimenti cautelari. Ne faremo qui accenno nella convinzione che si possano già tracciare le linee guida di una regolamentazione della prestazione dei servizi commerciali attraverso Internet<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Su cui vedasi L.TURINI, *op. cit.*, p. 189 s. e, in appendice normativa, p. 222 s., per l'esame degli articoli. In sintesi, l'interessato può inviare lettera raccomandata alla R.A.; questa, entro dieci giorni dalla ricevuta contestazione, invita le parti ad avviare la procedura arbitrale prevista dagli art.15 s. Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili ed eseguibili nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione sulla decisione da parte della R.A. In caso di decisione affermativa sull'abuso, la R.A. procede alla cancellazione del nome di dominio dal RNA (Registro dei Nomi Assegnati).

<sup>7</sup> Con l'ingresso delle imprese in Internet è il marchio d'impresa che viene assunto a parametro concettuale per una definizione giuridica del nome di dominio E proprio in quanto il nome di dominio viene assunto a contraddistinguere un'impresa, nonché i suoi prodotti e servizi, emerge per ciò solo la «valenza concorrenziale» di questo nuovo segno distintivo, ed il possibile conflitto con il tradizionale e più titolato marchio d'impresa.

Scrivono P.SPADA, *Domain names* e dominio dei nomi, in *Riv. dir. civ.* 2000, 716, che un'analisi della nuova realtà da regolare deve, prima di misurarsi con i *domain names*, orientarsi sull'uso del marchio nelle reti telematiche, essendo probabile che dall'esame di esemplari noti in un ambiente nuovo si possano trarre direttive per pensare regole ragionevoli da applicarsi quando in campo vi siano anche *domain names* o solo questi: "Solo l'acquisita consapevolezza di quanto del tradizionale strumentario di protezione dell'interesse all'uso elusivo del marchio sia riproponibile in un ambiente telematico può, io credo, propiziare la messa a punto di regole di giudizio convincenti sul terreno attualmente più caldo dei d/n, regole che proteggono i nomi di dominio evitando il dominio dei nomi".

<sup>8</sup> L'inibitoria in sede d'urgenza si rivela come unico rimedio, in ambiente telematico, per contrastare l'illecito, come rileva P.SPADA, *op. cit.*, p. 726: "Insomma, allo stato della legislazione il ripristino della legalità violata tramite la rimozione dei mezzi e dei prodotti della violazione (...) non sembra avere cittadinanza nell'ambiente telematico. L'unico modo per ripristinare la legalità è quello di far cessare l'illegalità, tramite un'inibitoria (eventualmente rafforzata dalla comminatoria di penali per le eventuali, future trasgressioni); ma i risultati dell'attività illecita restano intatti nella misura in cui non siano neutralizzabili da un'attribuzione patrimoniale dall'autore alla vittima dell'illecito (risarcimento). Sicchè nel progettare un diritto dei marchi a misura delle reti telematiche bisognerebbe, in tema di rimedi, escogitare rimedi

### **3. Il caso pilota *Amadeus*, e il caso *Bancalavoro*, decisi dal Tribunale di Milano. La contraffazione e la concorrenza sleale. La tutela unitaria dei segni distintivi. L'indirizzo giurisprudenziale.**

#### Il caso *Amadeus*

Nel caso *Amadeus Marketing S.A. – Amadeus Marketing Italia s.r.l. vs. Logica s.r.l.* il Giudice designato del Tribunale di Milano accolse l'istanza ex art. 63 l.m. delle società ricorrenti, titolari del marchio «*Amadeus*», intesa a inibire l'uso della denominazione «*amadeus.it*» con la quale la soc. Logica a r.l. contrassegnava il proprio sito *Web* per offrire servizi simili, se non uguali, a quelli offerti dalle ricorrenti, consistenti nella prenotazione di viaggi e soggiorni turistici<sup>9</sup>.

L'ordinanza dichiarò che l'uso da parte della soc. Logica a r.l. del nome di dominio «*amadeus.it*» costituiva contraffazione di marchio oltre che concorrenza sleale confusoria.

A questa conclusione il Giudice pervenne assimilando il nome di dominio alla figura dell'*insegna*: il sito indicato dal nome di dominio configurerebbe «*il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto*».

E' interessante il rilievo secondo cui la particella «*it*», cioè il TLD, è priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore cui il sito appartiene.

---

*“reali” alternativi, come, per esempio, il bando dalla rete del contraffattore, ed anche, almeno nei casi di recidiva, dell'intermediario che concorra nella contraffazione.*

L'impossibilità di rimedi “reali”, come il sequestro e la descrizione, è la conseguenza della c.d. “crisi della materialità dei prodotti” nella realtà digitale, che sostituisce agli atomi i *bit*, come osserva lo stesso Autore: “*questo mette in crisi il sistema dei rimedi della proprietà intellettuale perché sottrae loro cose suscettibili di appropriazione e di disappropriazione. La riserva di riproduzione e di distribuzione perde in realtà (nel senso più rigorosamente etimologico [res] di termine) ed affida la sua effettività ad una misura, come l'inibitoria, che, ancorché assoluta (ottenibile erga omnes), è personale, nel senso che ad essa è simmetrico un dovere di astensione, che si realizza se ed in quanto si ottemperi ad un ordine giudiziario di astensione*” (op. cit. , p. 718).

<sup>9</sup> Ordinanza T. Milano 10. 6.1997, G.D. Marangoni, in *Giur.It.*, 1997, I, II, 697, con nota di L.PEYRON, *Nomi a dominio - domain name - e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*. La si veda anche in *Riv. Dir. Ind.* 1998, II, 430 s. con nota di P.SACCANI, *Note in tema di confondibilità tra domain names*, nonché in AIDA, 1998, 581 s., con nota di M. FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*.

In sede di reclamo il Tribunale confermò l'ordinanza precisando che l'inibitoria riguardava solamente gli stessi servizi, contraddistinti dal marchio altrui, che la soc. Logica effettivamente offriva, sia pure in modo mediato, dando accesso, come *provider*, alle relative informazioni<sup>10</sup>.

Secondo il collegio l'affinità dei servizi ed il rischio di confondibilità sussistevano solamente con riferimento all'attività strettamente turistica e il divieto di uso del nome di dominio «*amadeus.it*» era da intendere come limitato alle sole informazioni riguardanti il settore turistico<sup>11</sup>.

La decisione del Tribunale di Milano riconosce per prima al nome di dominio la funzione di individuare, oltre un sito *Web*, anche un'offerta commerciale contenuta nel sito, che si distingue dalle altre offerte; la

---

<sup>10</sup> T. Milano ordinanza 22. 7.1997, pubblicata nelle riviste indicate alla nota precedente (tranne che in *Giur. It.*, ove è riportata solo la prima ordinanza).

<sup>11</sup> Tale considerazione sull'affinità dei servizi segue il solco dell'ordinanza 9. 1.1997 del Tribunale di Pescara (in *Dir. Inf.* 1997, 952), secondo cui l'utilizzo di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito Internet non costituisce contraffazione e concorrenza sleale quando non sussista affinità tra l'attività svolta dal titolare e dal terzo. Nella fattispecie venne rigettato il ricorso inteso ad inibire l'utilizzazione del marchio «*Nautilus*» ad una società operante in Internet avendo esso ricorrente registrato quel marchio per lo svolgimento della propria attività di agente pubblicitario anche su Internet.

Il Tribunale ritenne che non vi fosse rischio concreto di confusione, e di conseguente sviamento di clientela, tra il marchio del ricorrente e la ragione sociale della resistente, in quanto le attività dei due soggetti riguardavano settori pubblicitari con diverso tipo di clientela. Inoltre il termine «*nautilus*» risultava registrato all'Ufficio Brevetti per numerose classi ed utilizzato su Internet in numerosi siti.

Esprime una condivisibile perplessità in ordine alla seconda ordinanza di T.Milano sul caso in commento L.LIGUORI, *Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet*, in *Dir. Inf.* 1997, 962, secondo la quale non assume rilevanza per l'utente di Internet, al momento della digitazione del nome di dominio, la considerazione dei servizi offerti o la qualità dei soggetti che li offrono. Risulta quindi difficile applicare il giudizio di affinità in un settore in cui importa soprattutto il segno o nome che viene digitato. Nel caso, essendo «*Amadeus*» un marchio di assoluta rinomanza nel settore turistico, la precisazione del limite del divieto, e quindi la riconosciuta liceità dell'utilizzazione di identico nome di dominio «*amadeus.it*» per servizi non affini, potrebbe causare la prosecuzione del danno per le ricorrenti, in quanto si tratterebbe comunque di attività idonea a creare confusione per il permanere del rischio di associazione tra segni distintivi.

Secondo P.SPADA, *op. cit.*, p. 728, un diritto dei marchi congruo all'uso nelle reti telematiche dovrebbe affrancarsi dal principio di specialità, il quale “*cessa di misurare la tutela quando l'interesse che chiede protezione è quello alla conservazione del valore comunicazionale o attrattivo del segno (minacciato dall'agganciamento, dall'inflazione di segni uguali o simili [dilution] o dalla repulsione merceologica o qualitativa generata dall'uso altrui [turnishing]*)”.

Tuttavia l'Autore menziona in seguito il caso Amadeus e ritiene congrua la riforma, in sede di reclamo, della concessa inibitoria cautelare, che ridimensiona il primo provvedimento e circoscrive la tutela al settore turistico, in cui le società ricorrenti sono operative.

distinzione è insita nell'adozione di *quel* marchio che nel mondo reale contraddistingue i prodotti o i servizi offerti<sup>12</sup>.

Se poi il nome di dominio, una volta riconosciuta la sua funzione distintiva, sia riconducibile alla tipologia del marchio piuttosto che a quella della ditta o dell'insegna, sembra essere questione irrilevante, stante il principio di unitarietà dei segni distintivi accolto dal nostro ordinamento (art. 13 l.m.)<sup>13</sup>.

### Il caso *Bancalavoro*

---

<sup>12</sup> Se l'imprenditore non si avvale di indirizzo Internet qualsiasi ma richiede un determinato nome di dominio per rendere identificabili ai navigatori della Rete i prodotti o servizi offerti dal proprio sito, è chiaro che la funzione principale di un nome di dominio contenente un marchio denominativo è di permettere l'individuazione dell'offerta commerciale contenuta nel sito. Sul sistema marchio-messaggio, in riferimento ai diversi contesti in cui il segno è utilizzato, si veda G.SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano 1998, p. 22 s.

Che il *domain name* non possa ritenersi un mero indirizzo elettronico o casella postale quando utilizzato per lo svolgimento di un'attività economica, in quanto assume una funzione di individuazione dell'attività economica stessa, è assunto ritenuto pacifico dalla successiva, e quasi unanime, giurisprudenza. Si veda ad esempio la chiara statuizione sul punto di P.Valdagno, ord. 27. 5.1998, sul caso Peugeot automobili SpA e Automobiles Peugeot SA vs. G.E.L. Automazione e Int. Gold Service Srl, in *Giur. It.* 1998, II, 210: «Poiché ciascuna impresa ha il diritto insopprimibile di presentarsi sul mercato e al pubblico secondo ogni modello di comunicazione utilizzando il proprio nome e i marchi di cui è titolare e considerando che Internet costituisce un modello di comunicazione tra imprese ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli più tradizionali, deve essere riconosciuto a ciascuna impresa il diritto di utilizzare il proprio marchio anche come domain name».

Tale ordinanza è stata poi confermata, in sede di reclamo, da T.Vicenza ord. 6. 7.1998, in *Giur.It.* 1998, II, 2343, che ha esaminato anche l'aspetto della rinomanza del marchio usurpato, stabilendo che «l'uso di un marchio, che gode di rinomanza, come domain name o all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio».

Si veda anche la recente pronuncia di T.Viterbo, ord. 24. 1.2000, sul caso Touring Club Italiano vs. M. Vecchi editore: «Deve essere inibito in via d'urgenza l'uso da parte di un imprenditore del domain name, identificativo di un sito Internet, confondibile con il marchio di società concorrente, in quanto atto contraffattorio lesivo dei diritti di marchio e atto confusorio di concorrenza sleale», in *Corriere Giuridico* 10/2000, 1367, con nota di G.CASSANO, Domain name grabbing: *l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre*.

<sup>11</sup> Principio desumibile anche dall'art. 11 l.m., che vieta l'utilizzazione del marchio «*in modo da ingenerare un rischio di confusione con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui*», comprendendo quindi anche ditta, ragione o denominazione sociale ed insegna di ogni impresa (G.SENA, *op. cit.*, pag. 91), nonché dall'art. 17 lett. c) l.cit., sulle ipotesi di non novità di un segno distintivo per confondibilità con altri segni preesistenti.

Il Tribunale di Milano si è di recente pronunciato su un caso analogo di contraffazione di marchio per uso non autorizzato del nome di dominio corrispondente.

La soc. Bancalavoro.com a r.l. chiedeva in via d'urgenza la tutela del marchio «*bancalavoro*», prima ancora che del nome di dominio «*bancalavoro.com*», avverso la concorrente iniziativa di una società che faceva uso di questo segno distintivo per contraddistinguere il proprio sito *Web*, avente ad oggetto gli stessi servizi di ricerca e selezione del personale, proponendosi all'utenza di Internet come il principale portale per le inserzioni relative a domande e offerte di lavoro.

L'unica variazione che la società concorrente adottava, del resto necessaria sul piano tecnico, non potendo coesistere su Internet due siti perfettamente omonimi, era la variazione in «*bancalavoro.net*» del nome di dominio originario «*bancalavoro.com*».

Secondo l'istante si trattava di un caso evidente di contraffazione di marchio rilevante anche sotto il profilo della concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2) CC, a causa dello sfruttamento parassitario di un marchio che era, se non notorio, di sicura rinomanza, storicamente documentabile<sup>14</sup>.

Sotto questo profilo veniva in rilievo anche la norma dell'art. 1 lett. c) l.m., nella previsione dell'uso non autorizzato di un segno distintivo che «*consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio*».

Si trattava quindi di impostare l'azione di contraffazione di marchio ex art. 1 l.m. chiedendone l'inibitoria ex art. 63 l.m., senza trascurare gli aspetti

---

<sup>14</sup> Si profilava anche la violazione del diritto al nome e all'identità personale di Bancalavoro.com s.r.l., non avendo la concorrente società Jobber s.r.l. nessun termine o elemento denominativo, nella propria denominazione sociale, che presentasse attinenza con il termine «*bancalavoro*», nonché la violazione dell'art. 100 l.d.a., in relazione alla testata *on-line*, avente lo stesso titolo, del giornale telematico della ricorrente, allora in fase di registrazione presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Milano.

Un caso di applicazione della legge sul diritto d'autore, per l'uso di nome di dominio corrispondente al titolo di una pubblicazione altrui, è dato da soc. Il Foro Italiano *vs.* Solignani, deciso dal Tribunale di Modena, ord. 23.10.1996, in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, 178 s., con nota di P.E.FRASSI, *Internet e segni distintivi*. In tale ordinanza la legge sui marchi e la normativa sulla concorrenza sleale non vennero applicate, poiché chi usava abusivamente il nome di dominio «*Foro.it*», a discapito della società editrice della nota rivista giuridica, non aveva scopi commerciali e non rivestiva la qualità di imprenditore.

di concorrenza sleale, che avrebbero rilevato in un eventuale giudizio di merito sotto il profilo del risarcimento dei danni.

Con ricorso d'urgenza Bancalavoro.com s.r.l. chiedeva l'inibitoria dell'uso, in qualunque forma, come nome di dominio, ditta, ragione sociale, denominazione o insegna, del marchio «*bancalavoro*», richiamando in diritto i precedenti giurisprudenziali in materia<sup>15</sup>.

Con ordinanza 3. 2.2000 il Giudice designato inibiva l'uso, in qualsiasi forma o modo, per la commercializzazione, pubblicazione e diffusione dei propri servizi, del termine «*bancalavoro*», come marchio, nome di dominio, denominazione, insegna o altrimenti<sup>16</sup>.

La palese violazione del diritto sul marchio, prima ancora che del nome di dominio corrispondente, è stata riconosciuta ancorché si trattasse di un marchio ritenuto debole ma sufficientemente distintivo<sup>17</sup>, con la precisazione che il TLD «*net*» ha carattere del tutto generico ed è quindi irrilevante per qualsiasi distinzione<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> T.Modena, ord. 23.10.1996, in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, p. 177; T. Genova, ord. 23. 1.1997, in *Giur. It.* 1997, I, II, c. 501; T. Milano ord. 10. 6.1997 – 22. 7.1999, in *Dir. Inf.* 1997, p. 955 s.; T.Roma, ord. 2. 8.1997, in *Dir. Inf.* 1997, p. 951; P.Valdagno, ord. 27. 5.1998, in *Giur. It.* 1998, c. 2108; T.Vicenza ord. 6. 7.1998, in *Giur. It.* 1998, c. 2342; T.Macerata, 2.12.1998, in *Dir. Ind.* 1999, p.35; T.Verona, ord. 25. 5.1999 - 21. 7.1999, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 162.

<sup>16</sup> T. Milano, ordinanza 3. 2.2000, G.D. Migliaccio, Bancalavoro.com s.r.l. vs. Jobber s.r.l., in *Dir. Inf.* 2000, 493, con nota di G.CASSANO, *In tema di domain name*, e di G.TARIZZO, *L'applicabilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: certezze e dubbi*.

<sup>17</sup> Più precisamente la Giudice ha ritenuto che il marchio «*bancalavoro*», pur essendo debole per il suo carattere descrittivo rispetto all'attività svolta, era comunque tutelabile per la sufficiente originalità data dall'unione di due parole di uso comune.

Sotto questo profilo la decisione si allinea a T. Verona, ord. 25.5.1999 confermata in sede di reclamo da ord. 21. 7.1999, in *Riv. Dir. Ind.* 2000, II, 162 s., che ha inibito, su ricorso ex art. 63 l.m., l'uso del nome di dominio «*technovideo.com*» corrispondente al marchio «*technovideo*» di cui era titolare la società ricorrente. Anche qui l'originalità del marchio veniva riconosciuta in base alla considerazione che due parole, anche di uso comune, combinate tra loro, possono creare un'espressione di nuovo conio linguistico e quindi originale.

E' stato pure ritenuto, con riguardo a marchi deboli, aventi cioè aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, che il marchio «*vetrolux*», adoperato per prodotti detergenti per vetro, fosse valido e sufficientemente distintivo (Milano, 15.11.1993, in *Dir. Ind.* 1995, 432), così come il marchio «*campoverde*» usato per prodotti alimentari (T.Roma 9. 3.1994, in *Giur. Dir. Ind.* 1994, 661) ed il marchio «*zainiscuola*» (T. Casale Monferrato 21. 9.1994, in *Giur. It.* 1995, I, 2, 390). Sulla capacità distintiva del c.d. marchio complesso si veda Commissione dei Ricorsi ord. 18. 7.1995 n. 28, sul caso «*computer select*» con nota di G.A.GRIPIOTTI, *Capacità distintiva e marchio complesso*, in *Dir. Ind.* 4/1996, 289. Per una diversa accezione del «*marchio complesso*», inteso come fascio di marchi autonomi, vedi G.SENA, *op. cit.*, che nel caso in questione parlerebbe di «*marchio d'insieme*», i cui elementi singolarmente presi non hanno capacità distintiva.

<sup>18</sup> Nello stesso modo si è espresso T. Milano sul caso *Amadeus* (ord. cit. nota 8); vedi anche

La resistente non si uniformava al provvedimento, in quanto si limitava ad adottare a livello grafico il nome sostitutivo «*bancaprofessioni.it*», continuando ad usare sul piano telematico il nome «*bancalavoro*» - presente ancora nei *meta-tag* del suo sito, nonché il dominio di riserva «*bancalavoro.org*» - come strumento di collegamento al sito di nuova denominazione.

In pratica, l'utente di Internet che digitava sul *browser* del proprio *computer* il nome «*bancalavoro.net*», oppure «*bancalavoro.org*», vedeva il termine trasformarsi in «*bancaprofessioni.it*», e si trovava collegato "a rimbalzo" con la *home page* recante la nuova denominazione.

Con istanza ex art. 669-duodecies CPC per l'attuazione di misura cautelare rimasta inosservata, si descriveva allora l'operazione tecnica necessaria e sufficiente ad ottemperare al provvedimento giudiziale: sarebbe bastato che la resistente modificasse il suo DNS (*Domain Name Server*) in modo che i due nomi di dominio sopra indicati fossero diretti al numero 212.239.37.222 di IP della ricorrente, che tradotto in lettere è «*bancalavoro.com*», anziché al proprio numero 212.97.41.211 di IP corrispondente a «*bancaprofessioni.it*».

Lo stesso Giudice, riconoscendo che la denominazione «*bancalavoro*» non poteva essere usata, in Internet o altrove, nemmeno come aggancio strumentale al fine di accedere al nuovo sito della resistente, disponeva che non fosse adoperata la denominazione "bancalavoro" come *link* per accedere al sito della resistente con il nuovo nome di "bancaprofessioni", e che solamente detta nuova denominazione fosse digitata per accedere al nuovo sito<sup>19</sup>.

---

T.Padova, ord. 14.12.1998, in *Foro It.* 1999, I, 3066, secondo cui «*la tutela riguarda solo ed esclusivamente il domain name, sia per la evidente ragione che questo è il solo elemento dell'indirizzo URL che ottiene tutela legale dalla legge sul diritto d'autore, sia perché il suffisso top level, per la diffusione che ha in una pluralità di siti, non è nemmeno rilevato dal pubblico, per il quale non ha importanza che si tratti di sito, in concreto, commerciale o altro*».

<sup>19</sup> In sostanza la società resistente, secondo l'istante, proseguiva l'induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso l'uso residuale del nome «*bancalavoro*» e lo sfruttamento della sua notorietà, catturando nel sito a lei intestato, mediante il *link*, gli utenti diretti verso il sito originario della ricorrente.

Per un caso simile si veda la pronuncia del Tribunale di Genova, ord. 13.10.1999, Compaq Computer SpA vs. ABX Sistemi SrL, in *Dir. Inf.* 2000, 346, con nota di R.D'ARRIGO, *La contraffazione del «marchio virtuale»: il caso Altavista*, in cui la resistente aveva registrato il nome di dominio «*altavista.it*» per accreditare, attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome e motore di ricerca Altavista ([www.altavista.com](http://www.altavista.com)), il proprio sito come valido veicolo pubblicitario. Il Tribunale ritenne sussistente la concorrenza sleale per confusione

La vertenza è stata poi definita transattivamente in sede di reclamo: riconosciute le legittime pretese della ricorrente sul proprio segno distintivo, la società concorrente si impegnava a presentarsi avanti il Consolato americano per l'autenticazione delle firme relative alla volturazione, alla società assistita, dei due domini con TLD «*net*» e «*org*»<sup>20</sup>.

In questa causa assume rilievo il riconoscimento, con il secondo provvedimento, reso in sede di attuazione di misura cautelare, del necessario collegamento che vi è tra il nome di dominio ed il sito indicato dallo stesso, vale a dire tra il nome digitato ed il contenuto della pagina *Web* che il nome identifica.

#### **4. La giurisprudenza “dissidente”. Il nome di dominio come mero indirizzo telematico. L’omonimia con il marchio preesistente. La negata tutela.**

Nel caso Teseo s.p.a. vs. Teseo Internet Provider s.r.l. il Tribunale di Bari negò qualsiasi funzione distintiva al nome di dominio, avendolo considerato solamente nella sua funzione tecnica di codice di accesso ad un sito, ed escludendo il rischio di confusione con la denominazione sociale altrui<sup>21</sup>.

La società ricorrente lamentava l’uso della propria denominazione sociale, all’interno del nome di dominio «*teseo.it*», da parte della società resistente, chiedendo la tutela in via d’urgenza contro la contraffazione di marchio e la concorrenza sleale.

Il Giudice designato respinse l’istanza ritenendo non sussistente il rischio di confondibilità per due ordini di ragioni: anzitutto perché le attività delle due società non erano affini, e quindi non confondibili, con

---

ex art. 2598 n. 1 CC nell’ambito di mercato della pubblicità via Internet in cui entrambe le società operavano.

<sup>20</sup> Bancalavoro.com s.r.l., a fronte degli impegni assunti dalla Jobber s.r.l., e dell’abbandono del reclamo al collegio, si impegnava a sua volta ad abbandonare la causa di merito nel frattempo instaurata. Essendo i due TLD gestiti dalla R.A. statunitense *InterNIC*, si rendeva necessaria la procedura di volturazione attraverso il consolato americano.

<sup>21</sup> T. Bari, ord. 24. 7.1996, in *Foro It.* 1997, I, 2316 s., con nota di N.COSENTINO, e in *AIDA*, 1998, 522 s., con nota di C.E. MAYR.

conseguente non applicabilità dell'art. 13 l.m.; in secondo luogo perché il nome di dominio avrebbe «*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 domini è un nome a domini e null'altro*».

Si rende palese nel ragionamento - a parte l'esuberanza della motivazione, che nega la confondibilità applicando un criterio (l'affinità) tipico della normativa sui segni distintivi - l'omessa considerazione del necessario collegamento che si instaura tra il nome di dominio, sia pure inteso come indirizzo, e la pagina Web 'indirizzata', vale a dire il sito che quel nome di dominio identifica.

A differenza che nel caso milanese, si trattava di una denominazione sociale identica (*Teseo*) di due imprese pacificamente preesistenti al di fuori di Internet, che una delle parti aveva provveduto a registrare come nome di dominio; pertanto il giudice valutò l'insufficienza dei presupposti per un provvedimento cautelare, essendo il conflitto sorto per la mera estensione dell'ambito merceologico di utilizzazione del segno.

Il Giudice, se questa era l'effettiva ragione della negata tutela, avrebbe potuto motivare l'ordinanza sotto il profilo della mancanza di *periculum*, apparendo le considerazioni sulla natura del nome di dominio, se non fuori luogo, quanto meno superflue<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Secondo il Tribunale, avendo la resistente variato la propria denominazione in "Teseo Internet Provider", l'integrazione sarebbe sufficiente a non creare confusione con la ditta della ricorrente, per cui verrebbe a mancare il presupposto stesso dell'azione.

Nel proseguo della motivazione il Tribunale afferma che nella valutazione circa la confondibilità o meno di un nome a dominio con un marchio, occorre esaminare anche il contenuto delle pagine del sito *Web*, altrimenti si favorirebbe eccessivamente il titolare di un segno distintivo, che potrebbe pretendere, per il solo fatto della titolarità, di impedire a terzi di registrare un dominio Internet a qualsiasi fine.

Inoltre sarebbe sufficiente - e su questo punto la decisione è rimasta isolata - la diversità della terminazione (TLD) "it", ottenuta dalla resistente, a non ostacolare l'attività della ricorrente, che avrebbe potuto ottenere un *domain name* con altro TLD, ad esempio "com".

Secondo L.TURINI, *op. cit.* p. 86, il Tribunale, con tali argomentazioni, "*aderisce implicitamente alla tesi sostenuta da C.E. Mayr, per il quale l'utente di Internet deve essere ritenuto un consumatore esperto, particolarmente attento, che viene indotto in errore con maggiore difficoltà rispetto al consumatore ordinario, dato che egli svolge un ruolo attivo nel momento in cui utilizza la rete, per cui, per evitare detto rischio, sarebbero sufficienti differenze anche lievi tra i nomi di dominio*".

Nel più recente caso *Sabena S.A. vs. A&A di Castellani A.* il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso ex art. 63 l.m. inteso a inibire alla resistente il dominio [www.sabena.it](http://www.sabena.it) corrispondente al marchio della ricorrente società olandese, sulla base della considerazione che – testuali parole – «*la corrispondenza marchio-dominio non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento*», e che pertanto «*la funzione del Domain Name System è di consentire a chiunque di raggiungere una pagina Web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi*»<sup>23</sup>.

Questo singolare ragionamento, probabilmente derivato dal mito di Internet quale spazio anormativo<sup>24</sup>, o peggio dal dogma della neutralità della tecnologia che in nome della propria sopravvivenza sarebbe autorizzata a porsi al di fuori della legge<sup>25</sup>, appare viziato da due equivoci di fondo: primo, l'aver considerato il *domain name* come traduzione in qualche modo testuale del numero IP; secondo, l'aver preso come riferimento una pretesa equiparazione del nome di dominio al marchio d'impresa.

Anzitutto il nome di dominio non ha alcuna corrispondenza obbligata con il numero IP, ed è proprio l'arbitrarietà con la quale viene determinato,

---

<sup>23</sup> T.Firenze, ord. 29. 6.2000, in *Dir. Inf.* 2000, 672, con nota di P.SAMMARCO, *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nome a dominio e marchio altrui*.

<sup>24</sup> Secondo G.CASSANO, *Libertà di registrazione del domain name e... marchi senza tutela: verso la negazione di un principio consolidato*, nota a T.Firenze, ord. 29. 6.2000, in *Notiziario Giuridico Telematico* ([www.notiziariogiuridico.it/Cassano\\_domini.html](http://www.notiziariogiuridico.it/Cassano_domini.html)) l'organo giudicante sembra avere completamente ignorato le tecniche per colmare le lacune dell'ordinamento giuridico, quali, ad esempio, il ricorso all'interpretazione estensiva, all'analogia, ai principi. L'autore, alla nota 14 del suo commento, descrive tutti i quindici schemi interpretativi impiegati dal giurista interprete, chiedendosi poi a quale schema argomentativo possa ricondursi l'ordinanza del giudice fiorentino. A nessuno di essi, è d'obbligo la risposta. Si potrebbe definire l'argomentazione solo come... tecnocratica.

Sottolinea P.SPADA, *op. cit.*, p. 713, che il clamore di tale ordinanza è derivato anche dal «*timore degli ambienti imprenditoriali per la crepa che l'ordinanza fiorentina potrebbe aprire nell'edificio, in costruzione, di un diritto giurisprudenziale orientato ad annoverare tra le facoltà da riconoscersi al titolare di una privativa per marchio quella di adottarlo come domain name*» quando «*definitivamente sepolta sotto l'edificio in costruzione sembrava ormai l'inquietante ordinanza del Tribunale di Bari*» (caso Teseo, n.d.r.).

<sup>25</sup> Così Andrea Monti, che a commento dell'ordinanza, nel suo commentario giuridico su Internet ([www.andreamonti.net/interlex/amonti40.htm](http://www.andreamonti.net/interlex/amonti40.htm)), rileva come questo ragionamento diventi ancor più preoccupante se applicato, in nome del primato della tecnologia, nei settori governati da principi etici prima che giuridici, come il settore delle biotecnologie e della manipolazione genetica.

dovuta alla fantasia del registrante, a porre problemi di posizioni giuridiche soggettive.

In secondo luogo i termini della questione non sono quelli dell'equiparazione del nome di dominio al marchio, ma quelli dell'applicabilità di una certa disciplina, nella specie la legge sui marchi, ad un modello di comunicazione e di spendita del segno distintivo<sup>26</sup>.

Ma la seguente frase, in motivazione all'ordinanza, lascia intendere il dogma della normazione autonoma che ispira il giudice fiorentino, che considera Internet non come un modello di comunicazione, ma come un meccanismo avulso dall'ordinamento e meritevole di regole proprie: *«Finchè Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System prevalgono sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto»*.

Alcuni mesi dopo il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli, si pronuncia sul caso Blaupunkt, rigettando il ricorso proposto dalla Robert Bosch SpA inteso alla tutela del nome di dominio, corrispondente al noto marchio *«blaupunkt.it*, ritenendo pienamente condivisibili le argomentazioni "tecnocratiche" del Giudice di Firenze<sup>27</sup>.

Il Giudice di Empoli ha ritenuto che la specificità tecnica del nome di dominio, inteso come mero indirizzo telematico che consente di raggiungere un sito da qualsiasi parte del globo, non possa permettere una sua equiparazione al marchio.

Il nome di dominio non identificherebbe un prodotto aziendale ma solo un computer collegato alle Rete; per questo motivo non sarebbe nemmeno assimilabile all'insegna, che è punto di riferimento dell'impresa

---

<sup>26</sup> Come aveva chiarito il Pretore di Valdarno nella sua ordinanza sul caso *Peugeot*, riportato *supra* in nota 10.

Fa notare P.MENCHETTI, *op. cit.*, p. 59, che non rileva la caratteristica intrinseca della risorsa come marchio, insegna o ditta, bensì *l'uso* che in concreto si farà di tale risorsa come segno distintivo, in violazione di altrui diritti di proprietà industriale o intellettuale. Vedi in anche *supra* nota 2.

<sup>27</sup> T.Firenze, Sez. Empoli, ord. 23.11.2000, Robert Bosh s.p.a. vs. Nesso Italia s.r.l., in [http://www.altalex.com/data01/010103\\_blaupunkt\\_tribunale\\_firenze.htm](http://www.altalex.com/data01/010103_blaupunkt_tribunale_firenze.htm)

esclusivamente in ambito territoriale<sup>28</sup>.

Peraltro, se esaminiamo la motivazione dell'ordinanza, rileviamo che il giudice esclude la violazione della normativa sui marchi cogliendo le differenze tra i segni grafici del marchio e quelli del nome di dominio, rilevando che l'unico punto di contatto, costituito dalla parola «*blaupunkt*», non era sufficiente per la piena corrispondenza e possibilità di interferenza.

Inoltre, pur non accogliendo espressamente l'eccezione della resistente - che sosteneva di operare in un settore di attività assolutamente diverso da quello della ricorrente, e di usare il *domain name* contestato come portale per il turismo tedesco in Toscana, essendo ormai il termine “*punto blu*”, in ogni lingua, sinonimo di punto informativo – considera insussistente ogni pericolo di confusione per il diverso ambito di mercato in cui le due società operavano.

Se queste erano le ragioni decisive per escludere la violazione del marchio e la concorrenza sleale, le argomentazioni sulla natura del nome di dominio e sulla sua non assimilabilità al marchio si rivelano del tutto sovrabbondanti.

### **5. Cenni sulle prime fattispecie confusorie. Il *domain name grabbing*. L'uso distorsivo e ingannevole dell'*hyperlinking*, del *framing*, del *browsing*, del *caching*, e del *metatag*.**

La prima fattispecie, che abbiamo già esaminato con la descrizione dei casi giurisprudenziali, è quella del *domain name grabbing*.

Essa consiste nella registrazione di un nome di dominio, corrispondente a un marchio, da parte di soggetto diverso dal titolare del marchio, a fini di concorrenza sleale o meramente speculativi.

Il fenomeno contraffattorio, noto nella giurisprudenza americana anche come *cybersquatting*, è reso possibile dal fatto che la registrazione di un dominio prescinde dagli elementi personali del soggetto registrante, potendo questi scegliere un nome qualsiasi, nonché dal fatto che la registrazione stessa avviene sulla base del criterio della priorità nella

---

<sup>28</sup> Di diverso avviso, riguardo all'analogia con l'insegna, oltre al Tribunale di Milano sul caso *Amadeus*, è stato il Tribunale di Modena, nell'ordinanza 23. 5.2000 sul caso *Miss Italia srL vs. Brico Elettronica SrL*, in *Dir. Inf.*, 2000, 665: «*il nome di dominio, assolvendo ad una funzione distintiva del titolare dell'utilizzatore del sito, può essere assimilato all'insegna*».

richiesta, senza alcun esame di merito della stessa.

Sono celebri i casi di segni distintivi, di rilevanza mondiale, di cui si sono appropriati soggetti diversi dal legittimo titolare del marchio, tra i quali «*coke.com*», «*trump.com*», «*nasdaq.com*», «*mcdonalds.com*»<sup>29</sup>.

La motivazione che muove un imprenditore concorrente ad appropriarsi di un marchio celebre altrui è il fine speculativo dell'agganciamento all'altrui fama. Ma quando si tratti di soggetto non imprenditore l'operazione si connota di un maggior disvalore, essendoci un fine speculativo puro, quello di farsi pagare dall'imprenditore, titolare del segno distintivo, il "prezzo del riscatto".

Secondo una dottrina<sup>30</sup>, peraltro, la registrazione in mala fede rilevarebbe, per concretizzare il fenomeno contraffattorio del *domain name grabbing*, anche al di fuori delle ipotesi di marchio celebre o che gode di rinomanza, quando avviene al solo scopo di rivendere il dominio registrato al titolare del marchio corrispondente.

Si ritiene infatti applicabile, in via analogica, il principio espresso all'art. 22 comma 2 l.m., per il quale ogni registrazione è nulla se chi ha fatto la domanda era in malafede.

La conseguenza è che la registrazione dimostratasi come meramente speculativa, pur riguardando prodotti o servizi non affini rispetto a quelli contraddistinti dal precedente marchio o segno distintivo, può essere inibita e sanzionata come nulla<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> La registrazione del nome di dominio «*mcdonalds.com*» era stata effettuata, provocatoriamente, da un giornalista, tale Quittner, di una rivista specializzata, *Cybermagazine Wired*, proprio al fine di dimostrare come il segno distintivo della nota catena di ristorazione, non essendoci ancora su Internet, fosse liberamente appropriabile. Successivamente Quittner cedette il *domain name* a McDonald's dietro versamento di una somma poi devoluta in beneficenza. Si veda per una sintetica descrizione del caso, e del fenomeno del *cybersquatting*, l'articolo di P.CONTI, *Nel cyberspazio è guerra per i domini*, in <http://www.lineaedp.agepe.it/edprete/02-03-1998/00010317-002-R-02-03-1998.html>.

Sul *cybersquatting* e sulla relativa definizione vedasi L.TURINI, *op. cit.*, p. 52, secondo la quale il correlato termine *domain grabbing* indicherebbe in modo più incisivo l'attività con la quale si ottiene un nome di dominio, proprio con lo scopo di sottrarlo ad altri.

<sup>30</sup> M. MOSTARDINI e R. TARDIOLO, "Internet e la tutela dei segni distintivi" in *Commercio Elettronico*, 9/2000, p. 80.

<sup>31</sup> Tale soluzione interpretativa richiama quanto stabilito dall'*Anticybersquatting Act* statunitense, secondo cui è illecita la registrazione come marchio di un nome di dominio identico o confondibile con il primo, se il soggetto registrante o l'utilizzatore è in mala fede, indipendentemente dai beni o servizi offerti dalle due parti (v. L.TURINI, *op. cit.*, p. 54 s. )

Meno note del *domain name grabbing* sono le altre fattispecie confusorie, che si realizzano, a differenza della prima figura, solamente tramite Internet ed il suo linguaggio ipertestuale.

Si descrivono di seguito gli elementi basilari di alcune figure tipizzate relative al funzionamento di Internet, con l'avvertenza che non si tratta di figure di illecito, ma che possono diventarlo in dipendenza del loro uso non autorizzato o distorsivo.

### L'hyperlinking

Il linguaggio HTML (*Hypertext Markup Language*) consente di saltare da un argomento all'altro, operazione che viene chiamata, nel gergo di Internet, "*net surfing*", vale a dire la "navigazione" nel mare virtuale.

Il meccanismo che consente questo salto diretto ad un'informazione è il *link*, vale a dire il collegamento, o agganciamento, di una pagina con un'altra di un sito, oppure di un sito con un altro sito, che si ottiene "cliccando" su parole (URL) che si presentano come sottolineate o sotto forma iconografica.

Per avere un'idea completa del meccanismo, alla base del funzionamento del c.d. ipertesto e della fruizione dei contenuti di Internet, giova descrivere i due fenomeni del "*deep-linking*" e del "*surface-linking*".

Il *deep linking* consiste nel collegamento diretto, partendo da un sito *Web*, ad una determinata pagina posta all'interno di un altro sito, senza passare attraverso la *home page* identificativa del titolare del sito; il *surface linking* consiste invece nel collegamento con un altro sito *Web* in superficie, non in profondità, consentendo di vederne prima la *home page*.

Mentre il *surface linking*, o più semplicemente il *linking*, è connotato allo funzionamento della "navigazione ipertestuale" di Internet, il *deep linking* è un'operazione invasiva che consiste nell'ispezionare in alienum, ed ha una carica lesiva che risiede nella confusione che l'informazione reperita in profondità può ingenerare nell'utente, il quale può considerare l'informazione reperita *come se* fosse fornita direttamente da chi ha costituito il *link*.

La confusione tra segni distintivi – quelli del sito agganciante e quelli del sito agganciato - che può derivarne è rilevante ai sensi della concorrenza

sleale ex n. 1 e 3 dell'art. 2598 CC<sup>32</sup>.

L'accesso diretto attraverso l'*hyperlink* (o *deep-link*) a determinate pagine di un sito agganciato comporta che anche gli annunci pubblicitari (c.d. *banners*), presenti in maggior quantità nella *home page*, vengano sorvolati, con deprezzamento conseguente del valore commerciale del sito agganciato che li ospita. Il sito agganciante ricava invece un ingiusto profitto per i contatti raccolti grazie ai contenuti del sito agganciato.

Non dimentichiamo che il valore commerciale di un sito *Web* è dato proprio dal numero di contatti e di accessi rilevato.

E' quindi comprensibile la necessità di una espressa autorizzazione da parte del titolare del sito agganciato al soggetto titolare del sito agganciante che voglia inserire un *hyperlink*<sup>33</sup>.

### Il framing

---

<sup>32</sup> Osserva P.SPADA, *op. cit.*, p. 728, che il valore comunicazionale e pubblicitario del marchio viene accentuato in Internet: “*un dato marchio è sempre esposto al rischio di un agganciamento da parte di marchi altrui, capace di drenare domanda e risorse da quello a questi*”.

Tale *agganciamento* è però diverso da quello noto alla giurisprudenza sull'uso pubblicitario del marchio, poiché dipende “*dalla esplorazione reticolare, anziché lineare, propria dell'universo telematico, resa possibile dal meccanismo del linking. (...) se i links tra siti nei quali si usano marchi possono favorire o deprimere l'offerta di prodotti e servizi, in rete e fuori, è su questo terreno che va immaginato – sfruttando oggi il registro sistematico – un diritto dei marchi congruo all'uso nelle reti telematiche*”.

<sup>33</sup> Nella controversia tra Ticketmaster Corp. vs. Microsoft Corp. (visibile all'indirizzo <http://www.bna.com/e-law/docs/ticket.html>) Ticketmaster ebbe a citare in giudizio Microsoft, avanti la Corte Distrettuale della California per violazione del marchio e per concorrenza sleale.

A Microsoft venne contestato l'uso non autorizzato di un *hyperlink* nel suo sito Sidewalk, contenente informazioni sugli intrattenimenti della città di Seattle, che porta il visitatore del sito direttamente alle pagine del sito Ticketmaster che riguardano le specifiche informazioni richieste. In questo modo Microsoft, consentendo all'utente di raggiungere in profondità, saltando la *home page* di Ticketmaster, l'informazione cercata, arricchirebbe illecitamente il proprio sito, incrementando il valore degli spazi pubblicitari su di esso disponibili, a discapito di Ticketmaster.

Nel più recente caso Havas et Cadre on line vs. Keljob, visibile in <http://www.internetlex.kataweb.it/Article/0,2098,11018|542,00.html> il Tribunale di Parigi, sent 26.12.2000, ha stabilito che il *deep linking* è lecito solamente se autorizzato, applicando l'art. 122 del codice per la proprietà intellettuale, che condanna la pubblicazione di un'opera eseguita senza il consenso dell'autore. La vertenza era sorta sull'istanza del titolare del sito “*cadres on line*” contro il titolare del motore di ricerca “*keljob*”, cui venne addebitato di avere illecitamente modificato gli indirizzi della pagine *Web* oggetto di *hyperlink*, in modo da presentarle come proprie.

Si tratta di una sottospecie di *hyperlink*. Il sito agganciante resta visibile e diventa una cornice («*frame*») che inquadra pagine altrui. Queste si visualizzano, appunto, all'interno della cornice del sito agganciante, in modo da formare un quadro unitario.

La conseguenza è che i segni distintivi e gli avvisi pubblicitari contenuti nel sito agganciante continuano ad essere visibili nella cornice che circonda la pagina agganciata (ed ogni pagina successiva a partire da quella) del sito concorrente.

Eliminando ogni riferimento al sito dal quale l'informazione viene estratta, e presentando il sito agganciante come il titolare effettivo di tale contenuto, si può sfruttare il contenuto dei siti altrui, ai quali ci si aggancia, traendo guadagno dalla vendita dello spazio pubblicitario posto nella cornice.

Anche qui valgono le considerazioni svolte circa la lesività ed illiceità del *deep-linking*, per la confusione ingenerata negli utenti dall'associazione con i segni distintivi e i *banners* contenuti nelle pagine del sito agganciato e incorniciato .

Non è anzi azzardato vedervi un'ipotesi contraffattoria che rasenta il plagio e l'usurpazione<sup>34</sup>.

Se consideriamo infatti l'obiettivo di isolare il contenuto del sito collegato dal suo contesto originario, in modo che non sia più riconoscibile e riconducibile al legittimo titolare, possiamo evincere la sicura volontà dell'impresa *on-line* di appropriarsi del contenuto, usurpandone la paternità, del sito concorrente agganciato.

Non si potrebbe invocare la scusante, in questo caso, della inevitabilità di usare *links* tra i siti quale normale operazione della navigazione ipertestuale<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> M.DOTTI, *Lo sviluppo delle tecnologie on line e le relative problematiche afferenti la contraffazione e il diritto d'autore*, in Working Papers della LUISS, *Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni*, gennaio 2000, p. 39

<sup>35</sup> Nella vertenza *Washington Post vs. Total News Inc.* (il cui atto introduttivo è visibile all'indirizzo <http://www.ljx.com/internet/html> del *New York Law Journal*) la società convenuta, titolare del sito Total News, contenente *hyperlinks* ad articoli pubblicati su diverse testate giornalistiche *on line*, venne accusata di utilizzazione abusiva di marchio e violazione dei diritti di riproduzione, in relazione alle modalità con cui tali *hyperlinks* funzionavano.

## Il browsing

Nella traduzione del termine *browsing* è proprio l'atto di sfogliare le pagine di un libro per leggerne a tratti il contenuto (*to browse*: dare un'occhiata; *to browse in a bookshop*: curiosare in una libreria).

Come in una libreria la consultazione delle pagine avviene, anche nel mondo virtuale, in modo superficiale e frammentario, con l'ulteriore facilità dei *links*, vale a dire dei continui collegamenti ipertestuali.

Lo scorrimento e la consultazione delle pagine HTML dei siti *Web*, così come la lettura delle pagine dei libri in una libreria per coglierne a tratti il contenuto, non è soggetta al pagamento dei diritti di autore.

Il *browsing* è quindi attività connaturata alla natura di Internet come mezzo di comunicazione e di informazione. Perché allora ne parliamo in questa sede?

Bisogna considerare che, per poter leggere le pagine dei siti, così come qualsiasi altro testo in formato digitale, è necessaria una riproduzione temporanea del contenuto testuale e grafico nella memoria del computer.

E' ovvio che tale riproduzione è temporanea e strumentale alla stessa possibilità della consultazione dei contenuti su Internet: si tratta infatti di copie temporanee che si formano nella *memoria RAM* del computer, e durano il tempo necessario alla consultazione (se si spegne il computer la memorizzazione si cancella).

Non si tratta quindi di una vera "riproduzione". Si tratta piuttosto, volendo conservare il termine, di una «riproduzione effimera». Tuttavia una dottrina<sup>36</sup> ha iniziato a porsi la questione della configurazione giuridica di tale fenomeno "riproduttivo", facendo nascere la questione di legittimità.

---

Infatti Total News presentava il contenuto del sito terzo collegato all'interno di un riquadro del proprio sito, in modo che apparisse solamente il nome di dominio «*totalnews.com*».

Il caso è stato risolto in modo da consentire a Total News di effettuare *hyperlinks* alle pagine integre dei siti di destinazione, senza *framing* e con tutti i necessari riferimenti identificativi delle testate *online* agganciate (si veda la transazione della vertenza all'indirizzo <http://www.bna.com/e-law/cases/totelset.html>).

<sup>36</sup> M.RICOLFI, *Internet e le libere utilizzazioni*, in AIDA, 1996, p. 127.

Si è parlato di licenza implicita dell'autore: chi mette in rete le proprie pagine *Web* autorizza implicitamente tutte quelle forme di utilizzazione del contenuto delle pagine stesse che sono necessarie all'attività di *browsing*.

Si suole anche ricondurre il fenomeno al regime eccezionale delle utilizzazioni libere ex art. 68 l.d.a., quale unica previsione, della vigente normativa, che può fornire una "giustificazione" giuridica del *browsing*.

Tesi che trova corrispondenza nella concezione del *fair use* di cui alla normativa statunitense (Sez. 107 Cap. 1 del Titolo 17 sui *Copyrights* dello *United States Code*), fondata sulla considerazione che è difficilmente prospettabile, se non impossibile, un mercato di licenze temporanee per tutte le opere digitali che vengono riprodotte sui *monitors* dell'elaboratore per consentire l'attività di *browsing*.

La questione, a nostro parere, non doveva nemmeno porsi, poiché non è pensabile che una riproduzione effimera, destinata ad esaurirsi nel breve periodo della consultazione senza fissarsi su alcun supporto durevole, possa essere utilizzata al di fuori di un uso personale; e ciò anche prevedendo il caso di chi si disconnetta dalla Rete e consulti le pagine *Web* in un secondo momento, data la limitata capacità della memoria RAM.

La questione sembrava trovare anche un riconoscimento normativo nella *Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione* del 25. 5.1999, la quale al "23° considerando" disponeva che «*si deve prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, come le riproduzioni transitorie ed accessorie, che fanno parte integrante e sono indissociabili da un procedimento tecnologico effettuato all'unico scopo di permettere l'utilizzazione di un'opera o di altro materiale protetto e che non possiedono un proprio valore economico distinto; che a queste condizioni tale eccezione si applica anche alla realizzazione di copie "cache" o al "browsing"*».

Nella versione attuale della *Direttiva*, di recente approvata in seconda lettura dal Parlamento europeo in data 14 febbraio 2001, allo stesso *considerando*, che diventa il 33°, scompare ogni riferimento al *browsing* nella descrizione dell'eccezione ai diritti di riproduzione: «*tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie "cache", compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le*

*informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni».*

Nel nostro ordinamento vi è comunque, ad eliminare ogni questione, l'art. 5 D.Lgs. 29.12.1992 n. 518 sulla tutela del *software*, che ha introdotto l'art. 64-ter l.d.a.: «*Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis lettere a) e b) [n.d.r., di riproduzione], allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori*».

### Il caching

Dall'appena richiamato “33° considerando” della Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi, nel riferimento alla realizzazione di copie «*cache*», possiamo dedurre che anche il *caching* è un meccanismo connaturato al funzionamento di Internet, o meglio alla fruizione dei suoi contenuti, tramite il caricamento (*uploading*) delle immagini e dei testi nel proprio computer.

Si intende per «copia *cache*» la memorizzazione nel computer delle pagine *Web* che vengono progressivamente consultate dall'utente di Internet.

Tale riproduzione temporanea avviene nella parte della memoria - detta quindi “memoria *cache*” - sia del computer dell'utente (*client caching*) sia del computer permanentemente connesso alla Rete dello Host Service Provider (*proxy caching*).

In questo modo l'operazione di caricamento dei contenuti viene velocizzato, evitando i tempi iniziali della connessione alla Rete e ottimizzando l'accesso ai siti dopo il primo caricamento.

A differenza che nell'attività di *browsing* le copie *cache* hanno una maggior consistenza e possono essere memorizzate dall'utente sull'*hard disk* o su supporti durevoli: la questione della riproduzione soggetta all'autorizzazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, fuori dai casi di uso personale, diventa qui plausibile.

Vi è pure un'altra questione, data dal possibile disincentivo all'accesso

al sito che può ingenerare nell'utente il fenomeno, a causa dei finti "accessi" alle copie cache<sup>37</sup>, dei quali il titolare di un sito non può avere confezza – egli può infatti controllare solamente gli accessi veri alle pagine del suo sito direttamente effettuati sul proprio *server* – e della conseguente perdita del valore commerciale del sito (che si misura, come sappiamo, sul numero degli accessi e dei *banners* "cliccati", principale fonte di reddito dell'impresa *on-line*).

Si pensi, inoltre, alla perdita di controllo, da parte del titolare del sito, sugli aggiornamenti delle proprie pagine *Web*, non potendo rimuovere le pagine vecchie che sono in uso presso una miriade di utenti non identificabili.

Si presenta allora un problema che trascende l'aspetto economico dell'utilizzazione abusiva: un esempio può essere dato da una sentenza di condanna per diffamazione che non viene eseguita per l'impossibilità di rimuovere un contenuto diffamatorio presente sulle copie *cache* in circolazione del sito, e all'ulteriore e ingiusta condanna del titolare che tali copie diffamatorie non controllabili potrebbero comportare<sup>38</sup>.

Per evitare questi problemi le copie *cache* devono avere una durata limitata alla finalità specifica per cui sono state create, che è quella di consentire un caricamento più spedito dei siti *Web* e di decongestionare la rete dagli accessi.

A tale proposito, mentre la nostra Direttiva europea appena approvata nulla dice in proposito, il *Digital Millennium Copyright Act* statunitense del 1998 già prevede, nella Sezione 512 dedicata alle limitazioni di responsabilità relative a materiale *online*, che il *service provider* deve - per mantenere la propria limitata responsabilità sancita in linea di principio - curare che l'immagazzinamento temporaneo («*transient storage*») del materiale caricato sia mantenuto nel sistema per un periodo non più lungo di quello che può essere ragionevolmente necessario per assicurare il collegamento o l'offerta di connessione, e che il contenuto dell'informazione durante la memorizzazione transitoria resti integro, conformandosi alle eventuali alle disposizioni riguardanti l'aggiornamento del sito; deve altresì impedire accessi alternativi che consentano di aggirare

---

<sup>37</sup> Si può intendere la copia *cache* come una fotografia della pagina *Web* al momento del caricamento sul computer per la sua visualizzazione: l'immagine non interagisce più con il *server* di origine della stessa, non ricevendo più gli aggiornamenti.

<sup>38</sup> L'esempio, alquanto calzante e significativo, è fatto da M.DOTTI, *op. cit.*, p. 46.

la *password* nel caso di contenuti accessibili solo con quella e attivarsi prontamente nel rimuovere i contenuti che risultino diffusi in Rete senza l'autorizzazione del titolare dei diritti<sup>39</sup>.

### I metatags

All'interno di una pagina *Web* vi sono dei codici alfanumerici, detti *metatags*, o metadati, che consentono ai motori di ricerca, vale a dire al *software* che analizza i contenuti dei siti, di selezionare quelle pagine dei vari siti contenenti l'informazione richiesta dall'utente sotto forma di parola chiave.

Questi codici, che traducono quindi nel linguaggio della rete le parole che si cercano tramite il motore di ricerca, consentono, se posti dal titolare del sito in modo efficace, di rendere reperibile il suo sito prima di altri siti, cioè prima di quelli che pure contengono le informazioni legate alla parola chiave immessa dall'utente.

Se consideriamo il fatto che un dato sito *Web* possa contenere, nel proprio codice HTML, un marchio noto senza che vi sia alcun collegamento con l'impresa titolare del marchio, possiamo comprendere il fenomeno ingannevole: spesso infatti il marchio celebre di un'impresa viene inserito al solo scopo di rendere più frequentemente reperibile il suo sito nei motori di ricerca!

Ad esempio, il marchio Riello, di cui è titolare il noto produttore di impianti di riscaldamento, potrebbe essere utilizzato da un rivenditore di impianti artigianali o termosifoni, di marca diversa e pure concorrente, che voglia rendersi il più visibile possibile sulla rete.

Sotto questo profilo è indubbio che l'uso strumentale e ingannevole del *metatag* assume rilievo sotto il profilo della contraffazione e della concorrenza sleale per sfruttamento parassitario.

Secondo una dottrina<sup>40</sup> si può altresì ravvisare, in tale uso strumentale, un caso di pubblicità ingannevole, sul presupposto che anche i *metatags*

---

<sup>39</sup> *Digital Millennium Copyright Act*, Sec. 512, visibile in <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query>.

<sup>40</sup> L. PEYRON, *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, nota a District Court for the Northern District of California, ord. 8. 9.1997, sul caso *Playboy enterprise Inc. vs. Calvin Designer Label*, in *Giur. It.* 1998, I, 739.

costituiscono un messaggio, secondo la formula lata di cui all'art. 2 lett. a) D.Lgs.25. 1.1992 n. 74<sup>41</sup>.

Anche se il *metatag* non è direttamente percepibile dall'utente, costituisce comunque un meccanismo attraverso il quale la macchina fornisce informazioni; e un'informazione, per costituire un messaggio pubblicitario, non deve sempre essere scientemente percepita dal destinatario: si pensi infatti alla c.d. pubblicità subliminale.

L'art. 2 lett. b) 1. cit. vieta «*qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore*» i consumatori.

Si può anzi ravvisare, nell'uso confusorio di un *metatag* inventivo, una pubblicità nascosta<sup>42</sup>, espressamente vietata dall'art. 4 l.cit.: «*La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale*».

Nei casi in cui i *metatags* non portino segni distintivi ma parole di uso comune, che del pari ingannano l'utente laddove il sito richiamato non abbia niente a che vedere con i termini di uso comune utilizzati, le previsioni sulla pubblicità ingannevole e le norme repressive della concorrenza sleale diventano l'unico strumento di difesa azionabile ed efficace.

## **6. Conclusioni. Princìpi fermi a norme a venire.**

Abbiamo visto che la legge sui marchi consente di superare, per il principio di unitarietà dei segni distintivi, la questione dell'esatto inquadramento giuridico del nome di dominio usato in commercio: quale segno distintivo atipico, a prescindere dalla sua assimilabilità all'insegna, esso è comunque idoneo a determinare situazioni di contraffazione di

---

<sup>41</sup> Si intende per pubblicità «*qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione od il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi*» (art. 2 lett. a) D.Lgs. n. 74/92).

<sup>42</sup> Il concetto di nascosto, nel caso del *metatag*, è usato nel senso letterale del termine: non significa cioè "camuffato", come avviene nelle fattispecie fino ad ora conosciute della c.d. pubblicità redazionale o del *product placement*, che ingannano per non essere riconoscibili come effettiva pubblicità.

marchio oltre che di concorrenza sleale, risolvibili appunto secondo i criteri dell'attuale normativa sui segni distintivi.

La legge si rivela certamente insufficiente a risolvere tutti i conflitti possibili derivanti dalla diffusione globale della Rete: il nome di dominio, per la sua caratteristica tecnica di indirizzo telematico, funzionale a Internet, soffre la limitazione di carattere territoriale e merceologica della tutela del marchio<sup>43</sup>.

Sul piano pratico e operativo sappiamo che la tutela del nome di dominio è resa più efficace qualora si provveda alla registrazione del corrispondente marchio. In tale modo è possibile prevenire il fenomeno del *domain name grabbing*, e della registrazione come nome di dominio del marchio altrui.

*De jure condendo* si tratta di stabilire, per dare una soluzione definitiva alla conflittualità derivante dall'utilizzazione dei segni distintivi online, una regolamentazione a livello sovranazionale, data la diffusione globale di Internet.

La *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) ha formulato delle linee guida per definire e disciplinare i problematici rapporti tra nomi

---

<sup>43</sup> La diffusione globale della rete è certamente idonea ad aprire la strada a nuovi conflitti a causa della limitazione territoriale della tutela del marchio. Basti pensare all'ipotesi di una società spagnola che registri un nome di dominio corrispondente ad un marchio anteriore e validamente registrato in Italia per gli stessi beni o servizi. La conseguenza è che il nome di dominio della società spagnola potrà essere visualizzato, per l'estensione mondiale della Rete, da un numero elevato di utenti di Internet in tutto il mondo, e quindi anche in Italia. Ci si chiede se in tale ipotesi il titolare del marchio italiano sia legittimato a proibire l'uso del corrispondente nome di dominio alla società spagnola, dal momento che la tutela accordata con la registrazione del marchio esplica efficacia limitatamente al territorio italiano. La soluzione implica ovviamente una regolamentazione sull'uso dei nomi di dominio che avvenga a livello internazionale. L'esempio viene spiegato da M.MOSTARDINI e R.TARDIOLO, *op.cit.* p. 78.

Osserva P.SPADA, *op. cit.*, p. 723, che "La perimetrazione della privativa per marchio ad un territorio nazionale o regionale resta ferma anche in caso di uso del segno in rete. Ciò significa che l'uso da parte di terzi di un marchio altrui registrato in Italia sarà apprezzabile come contraffazione in Italia e in Italia soltanto, senza che la percezione ubiquitaria del segno, da parte del "popolo di Internet", moltiplichi la contraffazione per quanti sono i territori dai quali l'accesso è possibile(...). Il carattere ubiquitario della percezione, tuttavia, rende irrilevante – sul piano oggettivo della contraffazione – il territorio nel quale il segno contraffattivo è stato immesso in rete: c'è contraffazione in un prescelto territorio anche se il sito Web, in cui il segno è immesso, è gestito da un intermediario straniero e/o si avvale di hardware dislocato all'estero. (...) la giurisdizione non può che attribuirsi secondo il criterio, di generale applicazione in materia di proprietà intellettuale, dello *Schutzland*, cioè dello Stato nel quale si assume verificatasi la violazione dell'esclusiva e si chiede la tutela dell'interesse leso".

di dominio e marchi, pubblicando nell'aprile del 1999 il “*Report on the First WIPO Internet Domain Name Process*”<sup>44</sup>.

Tali linee guida sono state in gran parte recepite dalla *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), che ha predisposto un servizio arbitrale di risoluzione delle controversie in materia di conflitti tra marchi e nomi di dominio.

Nel nostro ordinamento si segnala il DDL n. 4594, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12. 3.2000, e quest'anno approvato in data 31. 1.2001 dalla Commissione Giustizia del Senato, avente ad oggetto la “*Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*»<sup>45</sup>.

Il testo del DDL si compone di sette articoli. Si evince dall'art. 1 “*Registrazione dei nomi a dominio*” la finalità che ispira il disegno: si vieta la registrazione, per il proprio sito Internet, di nomi di società, persone, o enti, nonché di marchi e segni distintivi di società concorrenti, o di istituzioni, cariche pubbliche, località geografiche.

All'art. 1-bis “*Nomi a dominio illegittimamente registrati*” si prevede che la registrazione di nomi di dominio in violazione dell'art. 1 costituisce fatto illecito, fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, e comporta a carico del titolare del dominio l'obbligo di risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.

Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata la cancellazione del nome di dominio dal *Registro nazionale dei nomi a dominio* (oggetto di successiva previsione all'art. 2) ed è irrogata una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro (art. 1-bis, comma 2).

All'art. 2 è prevista l'istituzione di una «*Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche*» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito, tra gli altri, di emanare le regole di

---

<sup>44</sup> Si veda il sito <http://www.wipo.org>, nella sezione sui *domain names*.

<sup>45</sup> Lo si veda al sito <http://www.internetlex.kataweb.it/Article/0,2098,10690|543,00.html>; il testo originario è visibile in [http://www.palazzochigi.it/fsi/ita/disegno\\_legge\\_domini.html](http://www.palazzochigi.it/fsi/ita/disegno_legge_domini.html).

Per un'analisi del testo originario del DDL, con interessanti osservazioni critiche, si veda L.TURINI, *op. cit.*, p. 114 s.

registrazione dei nomi di dominio in conformità a quanto stabilito dalla legge e in coerenza con i criteri e le modalità internazionalmente in uso.

In seno alla stessa Commissione verrà istituita l'*Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio*, con il compito di assicurare il servizio di registrazione dei nomi di dominio nell'apposito Registro nazionale.

E' previsto anche un *Collegio consultivo* - formato da un massimo di 15 membri scelti tra docenti in materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet – il quale coadiuverà la Commissione.

Il DDL è oggetto, anche nella versione attuale, di numerose critiche, per le improprietà tecniche e definitorie in esso rinvenibili<sup>46</sup>.

Senza entrare nel dettaglio delle singole previsioni, si osserva che può destare perplessità la stessa impostazione dell'impianto normativo, intesa a tutelare il marchio, ed il nome di persona, oltre la limitazione merceologica o territoriale e al di fuori di qualsiasi apprezzabile pericolo per l'avviamento delle imprese o per la reputazione delle persone interessate.

D'altra parte, l'ampiezza dei poteri attribuiti alla Commissione - come da elencazione dalla lettera a) alla lettera l) dell'art. 2 - , comprendenti attività di carattere normativo (si demanda alla stessa in sostanza la specifica regolamentazione del nome a dominio) ed esecutivo, sembra assicurare la tenuta del sistema ed una capacità di adattamento delle norme agli svolgimenti tecnologici.

## Bibliografia

CAMMARATA M., *Delirio normativo o lucida premeditazione?*, commento al DDL, <http://www.interlex.it/regole/delirio.htm>.

CASSANO G., *Domain name grabbing: l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre, nota a T.Viterbo*, ord. 24. 1.2000, Touring Club Italiano vs. M. Vecchi editore, in *Corriere Giuridico* 10/2000, 1367.

---

<sup>46</sup> Si segnala in particolare il commento al DDL di M.CAMMARATA, *Delirio normativo o lucida premeditazione?*, in <http://www.interlex.it/regole/delirio.htm>.

- , *In tema di domain name*, nota a T. Milano, ord. 3. 2.2000, G.D. Migliaccio, *Bancalavoro.com s.r.l. vs. Jobber s.r.l.*, in *Dir. Inf.* 2000, 493.

- , *Libertà di registrazione del domain name e... marchi senza tutela: verso la negazione di un principio consolidato*, nota a T. Firenze, ord. 29. 6.2000, *Sabena SA vs. A&A di Castellani A.*, in *Notiziario Giuridico Telematico* ([www.notiziariogiuridico.it/Cassano\\_domini.html](http://www.notiziariogiuridico.it/Cassano_domini.html)).

CONTI P., *Nel cyberspazio è guerra per i domini*, in <http://194.21.205.31/edpreti/02-03-1998/00010317-002-R-02-03-1998.html>

COSENTINO N., nota a T. Bari, ord. 24. 7.1996, *Teseo SpA vs. Teseo Internet Provider SrL*, in *Foro It.* 1997, I, 2316 s.

D'ARRIGO R., *La contraffazione del «marchio virtuale»: il caso Altavista*, nota a T.Genova, ord. 13.10.1999, *Compaq Computer SpA vs. ABX Sistemi SrL*, in *Dir. Inf.* 2000, 346.

DOTTI M., *Lo sviluppo delle tecnologie on line e le relative problematiche afferenti la contraffazione e il diritto d'autore*, in *Working Papers della LUISS, Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni*, gennaio 2000, p. 33 s.

FAZZINI M., *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, nota a T. Milano, ord. 10. 6.1997, G.D. Marangoni, *Amadeus Marketing SA e Amadeus Marketing SrL. vs. Logica SrL*, in *AIDA*, 1998, 581 s.

FRASSI P.E., *Internet e segni distintivi*, nota a T. Modena, ord. 23.10.1996, *soc. Il Foro Italiano vs. Solignani* in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, 178 s.

GRIPPIOTTI G.A., *Capacità distintiva e marchio complesso*, nota a Commissione dei Ricorsi ord. 18. 7.1995 n. 28, *caso Computer select*, in *Dir. Ind.* 4/1996, 289.

LIGUORI L., *Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet*, nota a T. Milano, ord. 22. 7.1997, *Amadeus Marketing SA e Amadeus Marketing SrL. vs. Logica SrL*, in *Dir. Inf.* 1997, 962.

MAYR C.E., nota a T. Bari, ord. 24. 7.1996, *Teseo SpA vs. Teseo Internet Provider SrL* in *AIDA*, 1998, 522 s.

MENCHETTI P., *Allocazione di domain names, antitrust e autorità di regolazione: un approccio tradizionale*, in *Internet e diritto, problemi e soluzioni*, in *Internet e diritto – problemi e soluzioni*, a cura di A. Sirotti Gaudenzi, Bologna 2001, p. 45 s..

MONTI A., *Nomi a dominio, il Tribunale di Firenze aumenta la confusione*, nota a T. Firenze, ord. 29. 6.2000, Sabena SA vs. A&A di Castellani A., in [www.andreamonti.net/interlex/amonti40.htm](http://www.andreamonti.net/interlex/amonti40.htm).

MOSTARDINI M. e TARDIOLO R., *Internet e la tutela dei segni distintivi* in *Commercio Elettronico*, 9/2000, p. 80.

PEYRON L., *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, nota a District Court for the Northern District of California, ord. 8. 9.1997, Playboy enterprise Inc. vs. Calvin Designer Label, in *Giur. It.* 1998, I, 739.

- , *Nomi a dominio - domain name - e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*, nota a T. Milano, ord. 10. 6.1997, G.D. Marangoni, Amadeus Marketing SA e Amadeus Marketing SrL. vs. Logica SrL, in *Giur.It.*, 1997, I, II, 697.

RICOLFI M., *Internet e le libere utilizzazioni*, in *AIDA*, 1996, p. 127.

SACCANI P., *Note in tema di confondibilità tra domain names*, nota a T. Milano, ord. 10. 6.1997, G.D. Marangoni, Amadeus Marketing SA e Amadeus Marketing SrL. vs. Logica SrL, in *Riv. Dir. Ind.* 1998, II, 430 s.

SAMMARCO P., *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nome a dominio e marchio altrui*, nota a T. Firenze, ord. 29. 6.2000, Sabena SA vs. A&A di Castellani A., in *Dir. Inf.* 2000, 672.

SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano 1998.

SPADA P., *Domain names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.* 2000, 716 s.

TARDIOLO R. e MOSTARDINI M., *Internet e la tutela dei segni distintivi* in *Commercio Elettronico*, 9/2000, p. 80.

TARIZZO G., *L'applicabilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: certezze e dubbi*, nota a T. Milano, ord. 3. 2.2000, G.D. Migliaccio, Bancalavoro.com s.r.l. vs. Jobber s.r.l., in *Dir. Inf.* 2000, 493.

TURINI L., *Domini Internet e risoluzione dei conflitti*, Milano, 2000.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Milano 1992.

**Ddl 4594 - Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete**

**Articolo 01**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:
  - a. per "nome a dominio" o "dominio", l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS – Domain name system), che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP) identificando il titolare di un diritto di accesso alla rete Internet;
  - b. per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
  - c. per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarsi nell'ambito della rete Internet;
  - d. per "Commissione" l'ente istituito con l'articolo 2 della presente legge;
  - e. per "Internet Service Provider" (ISP), il soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente connessi alla rete Internet, destinati all'ospitalità dei siti;
  - f. per «Host Service Provider (HSP)» il soggetto fornitore di spazi, su *computer* permanentemente connessi alla rete Internet, destinati all'ospitalità dei siti;
  - g. per "maintainer" il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione di domini.

**Articolo 1.**

*(Registrazione dei nomi a dominio)*

1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a:
  - a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;
  - b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati;
  - c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione;
  - d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;

- e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d).
2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:
- a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti;
- b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporre con il consenso scritto di chi ne è titolare.
4. La registrazione del dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.
5. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avverrà in capo al primo di tali soggetti che ne avrà avanzato richiesta.
6. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono iscritti, a cura delle camere di commercio e senza maggior onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al comma 4 della norma indicata. Quanto sopra previsto si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
7. Al fine di garantire la maggior diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 2 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

#### **Art. 1-bis.**

##### *(Nomi a dominio illegittimamente registrati)*

1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione e quanto previsto all'articolo 1 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.
2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 1, comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.
3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 2 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati, alle spese del suo funzionamento.
5. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete *Internet* o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai

soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.

#### **Art. 1-ter.**

*(Cessione dei nomi a dominio e efficacia delle disposizioni)*

1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 2 per l'annotazione sul Registro nello stesso previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento non può essere fatto valere nei confronti dei terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 1-bis, comma 4.
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto altro previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.
3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione dell'articolo 1, sono nulli di diritto.
4. Le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.

#### **Articolo 2**

*(Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la *Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche* con le seguenti finalità:
  - a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione della previsione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g), per la risoluzione delle eventuali controversie,
  - b) garantire che la utilizzazione o la registrazione dei nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
  - c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
  - d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
  - e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;
  - f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza, e determinare l'esclusione, di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
  - g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui

all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

- h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di *Internet* o di altre reti telematiche;
  - i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
  - j) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
- a. assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;
  - b. assicurare l'esatta identificazione dei titolari dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;
  - c. assicurare la comunicazione alle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;
  - d. disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al Presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'Industria, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro della Funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di 15 componenti da designarsi docenti delle università e insegnanti delle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di *Internet*.
4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.
5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

### **Articolo 2-bis.**

*(Disciplina transitoria)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 6. Lo stesso provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 2, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.
3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

### **Articolo 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.