

**AUTORITÀ GARANTE
CONCORRENZA
E MERCATO**

9 OTTOBRE 2012 N. 23976

PRESIDENTE: PITRUZZELLA

RELATORE: BEDOGNI RABITTI

PARTI: CAVICCHI,
BILIARDI CAVICCHI
RESTALDI S.R.L.

Concorrenza sleale

- **Registrazione di un dominio corrispondente a marchio altrui**
- **Pratica ingannevole e sleale**
- **Fattispecie**
- **Sussistenza.**

La registrazione e l'uso di un dominio corrispondente ad un marchio altrui in relazione al quale non vi è alcun collegamento, ed in assenza di qualunque rapporto commerciale,

rappresenta una pratica commerciale ingannevole e sleale, in quanto idonea a indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto e contraria alla diligenza professionale perché in violazione dell'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale, che vieta di adottare come nome a dominio di un sito un marchio di proprietà di terzi.

I. LE PARTI

1. Il Sig. Giancarlo Cavicchi, titolare dell'impresa individuale Biliardi Cavicchi, con sede in Guastalla (RE), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L'impresa Biliardi Cavicchi opera nella produzione e commercializzazione di biliardi e presenta i propri prodotti in *internet* utilizzando il nome a dominio *biliardi-cavicchi.it*, nonché, dal mese di settembre 2010, il nome a dominio *biliardimari.it*.

L'impresa ha realizzato nel 2011 ricavi per circa [*meno di 1 milione di*]1 euro.

2. Restaldi S.r.l. (di seguito anche « Restaldi »), con sede in Roma, in qualità di segnalante. La società opera nella produzione e commercializzazione di biliardi con l'omonimo marchio e con il marchio *Biliardi Mari*, acquistato nel settembre 2011 dalla curatela fallimentare della società Biliardi Mari S.r.l. Il marchio *Biliardi Mari*, depositato nel 2004B e registrato nel 2008, è costituito « *dalla parola Biliardi Mari, in qualsiasi dimensione, colore e carattere di stampa* ».

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella registrazione ed utilizzazione del nome a dominio *biliardimari.it* pur senza disporre della titolarità del marchio in esame.

4. In particolare, con segnalazione pervenuta in data 14 aprile 2012, Restaldi ha lamentato di non essere riuscita, a seguito dell'acquisto del marchio *Biliardi Mari* nel settembre 2011, a registrare il nome a dominio *biliardimari.it*, in quanto già registrato dal Sig. Giancarlo Cavicchi nel settembre 2010, nonostante il marchio *Biliardi Mari* appartenesse, all'epoca, alla società Biliardi Mari S.r.l. in fallimento. Secondo il segnalante, il professionista utilizzerebbe il nome a dominio *biliardimari.it* come mero « ponte » verso il sito *www.biliardicavicchi.it*, indirizzando a quest'ultimo i consumatori interessati ai prodotti *Biliardi Mari*.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento**Attività preistruttoria*

In data 3 maggio 2012 è stata chiesta la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza al fine di acquisire alcune informazioni tecniche presso l'Internet *Provider* che fornisce il servizio di *hosting* al professionista.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 17 maggio 2012 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8239 nei confronti del professionista. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera f), e 23, lettera o), del Codice del Consumo, potendo la condotta in esame indurre i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che il professionista abbia rapporti commerciali con i produttori dei biliardi Mari, sia in possesso di biliardi prodotti dalla Biliardi Mari S.r.l. o ne abbia acquisito il marchio; con tutto ciò che ne consegue in termini di caratteristiche dei prodotti offerti in vendita nel sito del professionista.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria sono state richieste informazioni al professionista, il quale ha fornito specifico riscontro in data 13 giugno 2012, presentando anche una memoria difensiva.

7. In data 15 giugno 2012 il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza ha fatto pervenire le informazioni di cui alla citata richiesta di collaborazione del 3 maggio 2012.

8. In data 20 giugno 2012 è stata inviata una richiesta di informazioni all'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, specificamente concernente le modalità e i controlli effettuati ai fini dell'assegnazione dei nomi a dominio per i quali viene chiesta la registrazione. La risposta all'indicata richiesta di informazioni è pervenuta in data 4 luglio 2012.

9. In data 5 luglio 2012 è pervenuta una memoria di Restaldi.

10. In data 13 luglio 2012 è stata effettuata d'ufficio — e acquisita agli atti — un'ulteriore rilevazione su *internet*, inerente all'oggetto del procedimento.

11. In data 16 luglio 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) *Le evidenze acquisite*

12. Da una verifica effettuata d'ufficio è risultato che:

i) digitando sulla stringa *Google* le parole «biliardi mari» si ottiene un elenco di siti, il primo dei quali è www.biliardi-caviechi.it che riporta,

sotto l'indirizzo *internet*, « *Biliardi Cavicchi propone biliardi sportivi e professionali, nuovi e usati* », mentre il sito *www.biliardimari.com*, registrato da Restaldi, unica titolare del marchio Biliardi Mari, è situato nella parte bassa di tale prima pagina, e riporta, al di sotto dell'indirizzo *internet*, « *Sito ufficiale Biliardi Mari* »;

ii) allo stesso risultato ha condotto la ricerca con le parole « *bigliardi mari* »;

iii) digitando sulla stringa in alto direttamente *http://www.biliardi mari.it* si accede direttamente alla *home page* del sito *www.biliardi-cavicchi.it*; il sito *www.biliardimari.it* è infatti privo di contenuti eccetto il rinvio automatico al sito *www.biliardi-cavicchi.it*, come peraltro verificato dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza a seguito della richiesta di collaborazione del 3 maggio 2012.

13. Successivamente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria il professionista risulta avere modificato il rinvio automatico operato a partire dall'indirizzo *www.biliardimari.it*. Attualmente digitando l'indirizzo citato non si accede più direttamente alla *home page* del sito *www.biliardi-cavicchi.it*, ma alla sezione dedicata all'offerta di biliardi usati, specificatamente alla pagina *web http://www.biliardi-cavicchi.it/biliardi_usati_ricerca.htm*, che riporta la seguente indicazione: « *Cavicchi offre una vasta gamma di biliardi usati garantiti* ».

14. In data 13 luglio 2012 è stata acquisita d'ufficio una ulteriore stampa dei risultati ottenuti digitando sulla stringa di *Google* le parole « *biliardi mari* » o « *bigliardi mari* ». La prima pagina del risultante elenco di siti reca nella parte superiore le indicazioni relative al sito il *www.biliardimari.com* di Restaldi, mentre il sito della ditta di Biliardi Cavicchi (più precisamente, *http://www.biliardi-cavicchi.it/biliardi_usati_ricerca.htm*) compare nella parte inferiore della stessa pagina.

15. Secondo il professionista, nel 2011 gli accessi complessivi al proprio sito sarebbero stati 83.165, di cui 83.105 direttamente al sito *www.biliardi-cavicchi.it* e 60 provenienti dalla ricerca del sito *www.biliardimari.it*.

16. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni, l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha rappresentato che, sulla base del « *Regolamento di Assegnazione e Gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it versione 6.1* », ai fini della registrazione dei nomi a dominio non è necessario che il richiedente la registrazione stessa sia titolare e/o licenziatario del marchio utilizzato nel nome per il quale si chiede la registrazione. Ove un soggetto diverso da quello che ha ottenuto la registrazione di un nome a dominio dimostri di essere titolato in qualche modo all'utilizzo del nome assegnato ad un altro, il primo può avviare una procedura di contestazione relativa all'assegnazione di quel determinato nome a dominio, in base alle previsioni di cui al regolamento « *Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it - Regolamento Versione 2.0* ».

3) *Le argomentazioni delle Parti*

17. Con memoria pervenuta in data 13 giugno 2012, il professionista ha affermato che la richiesta di registrazione del nome a dominio *biliardi-*

mari.it, avvenuta peraltro con modica spesa, sarebbe stata effettuata allo scopo di rendere edotti i consumatori che presso l'impresa Biliardi Cavicchi era possibile acquistare anche biliardi prodotti dalla Mari, in considerazione del fatto che quest'ultima società era fallita e che il professionista disponeva di una giacenza di quindici biliardi usati, ritirati presso privati in occasione della vendita di biliardi a marchio *Cavicchi*.

In particolare, in un contesto in cui il fallimento della società Biliardi Mari S.r.l. avrebbe comunque reso difficoltosa la vendita dei biliardi *Mari* usati, si è immaginato che l'utilizzo del nome a dominio *biliardimari.it* avrebbe agevolato i contatti con i potenziali acquirenti di tali prodotti e che i potenziali acquirenti avrebbero comunque capito che si trattava di prodotti usati.

Ciò premesso, la registrazione del dominio si sarebbe di fatto rivelata del tutto ininfluenza sia per ciò che concerne la vendita degli indicati biliardi *Mari*, in gran parte tuttora in magazzino, sia per l'esiguità del numero dei contatti *internet* realizzati attraverso il collegamento con l'indirizzo *www.biliardimari.it*.

18. Nelle difese il professionista ha affermato, inoltre, che la pratica commerciale contestata non può avere determinato effetti pregiudizievoli per i consumatori, in quanto la tipologia di biliardi che viene realizzata dalla Cavicchi è essenzialmente diretta alla vendita di prodotti d'arredo (trattandosi di biliardi da casa), mentre la società Biliardi Mari si sarebbe specializzata nella produzione e vendita di biliardi per circoli sportivi e/o amatoriali.

19. Restaldi, in qualità di segnalante, il 5 luglio 2012 ha depositato agli atti una memoria nella quale ha sostenuto che la segnalata ingannevolezza dell'utilizzazione del nome a dominio *biliardimari.it* da parte dell'impresa Biliardi Cavicchi non sarebbe venuta meno a seguito della modifica effettuata dopo l'avvio del procedimento. Secondo Restaldi, infatti, il consumatore una volta entrato nel sito del professionista, qualunque sia la pagina di accesso, sarebbe comunque indotto a visionare l'intero catalogo, anche solo fermandosi a visionare i biliardi usati. Sul punto, Restaldi fa presente che i pochi biliardi *Mari* disponibili vanno comunque rintracciati tra le numerose pagine (14) della sezione « *biliardi usati* » che include anche i prodotti usati della Biliardi Cavicchi. Il segnalante, infine, contesta quanto affermato nelle difese dal professionista in merito alla circostanza per cui la produzione di biliardi della società Mari sarebbe stata essenzialmente indirizzata a soddisfare la domanda da parte di esercizi pubblici e circoli sportivi, in quanto la società Mari avrebbe sempre prodotto anche una linea dedicata a coloro che amano il gioco del biliardo e desiderano poterne collocare uno all'interno del proprio appartamento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 13 agosto 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

21. Con parere pervenuto in data 14 settembre 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale non risulta scorretta ai

sensi degli articoli 20, 21 e 23 del Codice del Consumo, non essendo tale da indurre in errore il consumatore e fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nel parere si afferma al riguardo:

— che il professionista offre adeguate informazioni in ordine alla propria attività di impresa ed al prodotto pubblicizzato;

— che il sito *www.biliardimari.it* del professionista è privo di contenuti, eccetto il comando di rinvio automatico alla pagina web *http://www.biliardi-cavicchi.it/biliardiusatiricerca.htm* recante il titolo « *Cavicchi offre una vasta gamma di biliardi usati garantiti* », nella quale sono proposti in vendita alcuni esemplari usati di *Biliardi Mari*;

— la pratica non lascia intendere, pertanto, che il professionista commercializzi beni dei quali non può vantare alcuna titolarità, in quanto rientrano nella disponibilità e nell'esclusiva propria di un soggetto giuridico diverso, nel caso di specie la società segnalante Restaldi S.r.l.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. La condotta oggetto del presente procedimento riguarda il comportamento tenuto dal professionista, consistente nella registrazione ed utilizzazione del nome a dominio *biliardimari.it*, in assenza di qualunque rapporto con l'omonimo operatore (*Biliardi Mari*). In particolare, dagli atti acquisiti nel corso del procedimento risulta che l'impresa individuale *Biliardi Cavicchi* non dispone della titolarità del marchio *Biliardi Mari*, attualmente di proprietà di Restaldi, né di alcuna esclusiva e/o accordo di vendita relativo ai prodotti *Mari*, né può vantare rapporti commerciali antecedenti e/o successivi al fallimento della società *Biliardi Mari*.

23. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il marchio *Biliardi Mari*, depositato nel 2004, registrato dalla società *Biliardi Mari* nel 2008 e facente parte dei cespiti relativi al fallimento di quest'ultima, è costituito « *dalla parola Biliardi Mari, in qualsiasi dimensione, colore e carattere di stampa* », ed è attualmente nella piena disponibilità di Restaldi, venutane in possesso a seguito di assegnazione effettuata dal curatore fallimentare della società *Biliardi Mari*.

24. Nel merito si rileva che la registrazione da parte dell'impresa individuale *Biliardi Cavicchi* del nome a dominio *biliardimari.it* ha comportato che, a far data dal mese di settembre del 2010, tutti i consumatori interessati a visionare *on line* i prodotti della società *Biliardi Mari* sono stati indirizzati al sito del professionista potendo quindi ragionevolmente ritenere che l'impresa *Biliardi Cavicchi* avesse acquisito il marchio e i prodotti della *Mari*. In tal senso rileva sicuramente anche la mancanza di qualunque specificazione, all'interno del sito, in merito al fatto che il rinvio era unicamente inteso a informare i consumatori circa la disponibilità, presso l'impresa *Biliardi Cavicchi*, di 15 *biliardi Mari* usati in magazzino.

25. Per quanto riguarda l'argomentazione del professionista secondo la quale i prodotti della *Biliardi Mari* sarebbero stati destinati a circoli sportivi e/o amatoriali piuttosto che all'arredo di appartamenti, l'affermazione risulta smentita dallo stesso professionista nelle proprie difese, dove afferma di essere venuto in possesso di 15 *biliardi usati della Mari* acquisiti da privati a cui aveva venduto *biliardi Cavicchi*.

26. Quanto poi alla circostanza per cui, dopo l'avvio dell'istruttoria, tramite l'indirizzo <http://www.biliardimari.it> si acceda alla sezione del sito del professionista dedicata all'offerta di biliardi usati (pagina web http://www.biliardi-cavicchi.it/biliardi_usati_ricerca.htm), si osserva che, come sopra riportato, l'indicata sezione è composta di 14 pagine comprensive anche dell'intero catalogo di biliardi usati prodotti dal professionista; in ogni caso, il mero rinvio automatico al sito del professionista in esito a ricerche effettuate in *internet* con le parole « Biliardi Mari », può indurre i consumatori a ritenere erroneamente che l'impresa Biliardi Cavicchi abbia un qualche rapporto di continuità con la società Biliardi Mari ormai fallita, circostanza, come detto, assolutamente smentita dai fatti.

27. Sul punto si rileva che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, *Codice della proprietà industriale*, nel testo modificato dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, prevede che « è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio, se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni ». Tale disposizione avvalorata e conferma come l'utilizzo di un marchio non direttamente riferibile a colui che se ne serve è idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori e, pertanto, integra, ai sensi del Codice del Consumo, una pratica commerciale scorretta.

28. Infine, con riferimento all'asserita esiguità del numero dei contatti *internet* avvenuti attraverso il sito www.biliardimari.it, va rilevato che la disciplina in materia di pratiche ingannevoli delinea una fattispecie di illecito di pericolo, essendo sufficiente la valenza potenzialmente ingannevole della condotta, mentre l'analisi degli effetti di quest'ultima può assumere rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione e quindi della determinazione della sanzione.

29. Con riferimento alle valutazioni di cui al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni queste non risultano condivisibili. Sul punto si rileva che la circostanza che l'impresa Cavicchi operi nello stesso settore della società Mari avvalorata la percezione di coloro che, semplicemente digitando l'indirizzo, www.biliardimari.it, si trovano all'interno del sito dell'impresa Biliardi Cavicchi, che quest'ultima sia titolata all'utilizzo del marchio Mari e commercializzi biliardi Mari, circostanza questa risultata non vera. Né sul punto si può sostenere che il fatto che l'attuale rinvio automatico digitando l'indicato indirizzo, consenta di accedere alla sezione del sito dedicata alla vendita di biliardi usati, consenta ai consumatori, a fronte dell'assenza di qualsivoglia indicazione sul punto, all'interno del sito della Cavicchi, di capire che l'impresa Biliardi Cavicchi tra i suoi prodotti usati ha anche la disponibilità di pochissimi biliardi a marchio Mari usati. Proprio la circostanza che l'impresa Cavicchi opera nello stesso settore della società Biliardi Mari avvalorata, pertanto, la percezione dei consumatori che si trovano, senza averlo cercato, nel sito della Cavic-

chi che quest'ultima possa vantare una continuità imprenditoriale con la società Biliardi Mari.

30. Per quanto precede, la pratica commerciale deve ritenersi ingannevole in quanto idonea a indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto.

31. La pratica risulta inoltre non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile dal professionista nel caso di specie. La registrazione e utilizzazione di un nome a dominio corrispondente a un marchio registrato che connota prodotti di terzi è infatti agevolmente prevedibile da parte di un'impresa operante nello stesso mercato in cui sono presenti tali prodotti. Del resto, il rischio di ingenerare confusione nel pubblico è espressamente preso in considerazione dalla disposizione legislativa di cui al citato articolo 22, comma 1, del Codice della proprietà industriale.

32. In conclusione, la pratica commerciale sopra esaminata deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera f) e 23 lettera o), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'utilizzazione nel nome a dominio di un marchio di proprietà di terzi e relativo a beni prodotti da altri soggetti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'origine e alla qualità del prodotto offerto dal professionista.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE.

33. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüiesdecies* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nel caso di specie: i) della dimensione economica del professionista, il quale nel 2011 ha realizzato ricavi per circa [*meno di 1 milione di*] euro; ii) del fatto che gli effetti della pratica non risultano avere interessato un grande numero di consumatori.

36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dal settembre 2010 ed è tuttora in corso.

37. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Giancarlo Cavicchi, titolare dell'impresa individuale Biliardi Cavicchi, nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera f), e 23 lettera o), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la registrazione e l'utilizzazione del nome a dominio biliardimari.it, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione all'origine e alla qualità del prodotto offerto dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Giancarlo Cavicchi, titolare dell'impresa individuale Biliardi Cavicchi, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera f), e 23, lettera o), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al Sig. Giancarlo Cavicchi, titolare dell'impresa individuale Biliardi Cavicchi, una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la san-

zione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

*NOME A DOMINIO E TUTELA
DEL MARCHIO VERSO
LA SOCIAL PROPERTY:
IL CYBERGRABBING COME
SLEALTÀ COMMERCIALE
E IL NUOVO ENFORCEMENT
DEL DIRITTO DELLA
CONCORRENZA
E DEI CONSUMATORI*

di un nome a dominio corrispondente

1. IL CASO E LA DECISIONE.

Con l'esteso provvedimento del 9 ottobre 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM, Autorità o Antitrust) — sollecitata nell'ambito delle competenze a tutela della correttezza nelle pratiche commerciali affidate dall'art. 27 del Cod. Cons. (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm., c.d. Codice del Consumo)¹ —, ha affrontato e risolto un caso di conflitto tra un nome di dominio e un marchio.

L'occasione ha condotto all'affermazione che la registrazione e l'uso

¹ L'Art. 27, Cod. Cons., nel testo modificato ex D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, ha attribuito all'AGCM la tutela — anche di tipo inibitorio e sanzionatorio — contro eventuali pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive nei confronti dei consumatori, individuando la competenza giurisdizionale esclusiva, nella successiva sede di impugnazione, in capo al giudice amministrativo. Peraltro, le funzioni affidate all'Antitrust dall'art 27, Cod. Cons., sono state recentemente ampliate. Dal punto di vista soggettivo, infatti, l'ambito della tutela è ora esteso — per effetto dell'art. 7, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 —, anche alla prati-

che commerciali scorrette delle c.d. microimprese; definendosi queste ultime (mediante l'aggiunta all'art. 18 del Cod. Cons. della disposizione *sub lett. d*), come « *entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio del 2003* ». Inoltre, grazie all'ulteriore intervento legislativo di cui a dell'art. 23, com-

costituisce una pratica commerciale sleale, sanzionata dalle vigenti disposizioni del Codice del Consumo².

La contesa avanti all'Antitrust ha preso avvio dalla segnalazione di una storica azienda produttrice di tavoli da biliardo (Restaldi S.r.l.). Tale azienda aveva acquistato il noto marchio «Biliardi Mari» dal fallimento della ditta artigiana che lo aveva originariamente sviluppato, per rilanciarlo sul mercato e continuarne a vendere i modelli anche attraverso Internet. La titolare del marchio, tentando di registrarlo come proprio nome a dominio, aveva appreso che quest'ultimo non era più disponibile in quanto già faceva capo ad una impresa concorrente, che — pur sprovvista di segni distintivi, marchio ed attività collegabili alla Biliardi Mari — utilizzava il relativo nome di dominio per reindirizzare il traffico degli utenti sul proprio sito, dove effettuava l'*e-commerce* di tavoli, accessori e complementi per il gioco del biliardo appartenenti al proprio catalogo.

Fatta la segnalazione all'AGCM e aperta l'istruttoria, veniva acquisito, come previsto dal comma 6° dell'art. 27 Cod. Cons., il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), in quanto la pratica commerciale censurata era stata compiuta e diffusa attraverso Internet³.

Sulla base dei dati emersi nel procedimento⁴, ma diversamente da quanto ritenuto dall'AGCOM⁵, l'Antitrust ha stabilito che il comportamento assunto dalla ditta segnalata, nel registrare un dominio corrispon-

ma 12-*quingiesdecies*, della L. 7 agosto 2012, n. 135, c.d. *Spending Review*, i poteri sanzionatori dell'AGCM, per la repressione delle pratiche commerciali scorrette, sono stati potenziati attraverso l'aumento dell'importo edittale massimo delle sanzioni irrogabili che, ora, infatti, può arrivare fino al valore di cinque milioni di Euro. [Per una bibliografia essenziale, sebbene parzialmente aggiornata con gli ultimi interventi normativi, cfr.: E. CAPOBIANCO-G. PERLINGERI (a cura di), *Codice del Consumo*, annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2009; E. MINERVINI-L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, Milano, 2007; M. LIBERTINI, *Le prime pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. Comm.*, 2009; II, 886 e ss.; G. TADDEI ELMI, *Art. 27-27-quater*, *Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva*, in G. VETTORI (a cura di), *Codice del Consumo - Aggiornamento*, Padova, 2009; V. MELI-P. MARANO (a cura di), *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, Torino, 2011; e N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, in *Tratt. Dir. Comm.*, Padova, 2012.].

² La disciplina delle pratiche commerciali sleali è stata recepita in Italia attraverso più provvedimenti normativi: i

DD.Lgs. nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007, con successive integrazioni, a cui si è aggiunta recentemente la L. 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del D.L. n. 1 del 2012, già cit..

³ Dispone il comma 6°, art. 27, Cod. Cons.: «*Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*».

⁴ Giova rilevare che, per i procedimenti istruttori affidati all'AGCM sulle pratiche commerciali, l'Autorità, a norma del comma 3°, art. 27, Cod. Cons., ha pieni poteri investigativi potendosi avvalere del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza

⁵ Come evidente dalla lettura dell'annotato provvedimento, secondo l'AGCM la pratica commerciale in esame non sarebbe sleale in quanto, per effetto di quanto successivamente operato alla ditta segnalata, dopo l'avvio del procedimento, la pagina del sito oggetto di esame era stata modificata in modo che il *redirect*, attraverso l'uso del nome a dominio contestato, potesse mostrare effettivamente prodotti della Biliardi Mari venduti come usati nell'ambito dell'offerta commerciale della medesima ditta segnalata.

dente ad un marchio altrui in relazione al quale non aveva alcun collegamento, rappresenta una pratica commerciale ingannevole e sleale, poiché:

1. « idonea a indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto »;

2. contraria alla diligenza professionale perché in violazione dell'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale, c.d. CPI (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)⁶, che vieta di adottare come nome a dominio di un sito un marchio di proprietà di terzi; e

3. capace — « mediante l'utilizzazione del nome a dominio di un marchio di proprietà di terzi e relativo a beni prodotti da altri soggetti » — di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'origine e alla qualità del prodotto offerto.

Ritenuta dunque la scorrettezza, l'Antitrust ha irrogato una sanzione pecuniaria ordinando alla ditta segnalata di cessare l'abuso commerciale.

1.1. *Le motivazioni del provvedimento.*

Esaminando l'impianto logico della decisione in commento, si evince che la condotta ritenuta censurabile dall'Antitrust è la registrazione ed utilizzazione di un nome di dominio: i) « senza disporre della titolarità del marchio » corrispondente; e ii) in assenza di qualunque rapporto commerciale, anche di esclusiva e/o di accordo per la vendita dei prodotti distinti nel mercato da quel medesimo marchio.

Alla luce di ciò, secondo l'Autorità, quel che rileva, nel caso concreto, è la mera registrazione di un dominio sganciata totalmente tanto dalla titolarità di un marchio corrispondente (nella specie appartenente ad un'impresa concorrente terza), quanto da qualsiasi ulteriore tipo di rapporto commerciale con i prodotti distinti sul mercato con il marchio utilizzato come nome a dominio.

Conseguentemente, la violazione dell'art. 22 CPI — che fa divieto, in presenza di un marchio anteriore attribuito ad un terzo, di registrare e utilizzare tale segno distintivo, ovvero un segno uguale o simile, come proprio nome a dominio —, viene in rilievo, nel caso di specie, solo incidentalmente e non quale elemento costitutivo principale della fattispecie della scorrettezza commerciale punibile. Tant'è che, secondo l'Antitrust, la violazione dell'art. 22 CPI (e quindi la lesione del diritto del titolare del marchio) « avvalorata e conferma come l'utilizzo di un marchio non direttamente riferibile a colui che se ne serve » come nome a dominio, sia « idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori e, pertanto, integra ai sensi del Codice del Consumo, una pratica commerciale scorretta ».

⁶ Stabilisce il comma 1°, art. 22 CPI, nel testo modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che è « vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altri

marchio, se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra due segni ».

2. L'IMPORTANZA DEL PROVVEDIMENTO: EVOLUZIONE DEL CONFLITTO TRA NOME A DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI.

La fattispecie esaminata dall'Antitrust presenta i caratteri tipici dell'accaparramento illegittimo di un nome di dominio corrispondente all'altrui marchio o altro segno distintivo⁷, i cui profili rimediali sia giudiziali che stragiudiziali, fino ad oggi, sono sempre stati espressione degli aspetti prettamente privatistici e negoziali delle relazioni economiche coinvolte.

Il tale prospettiva, l'inclusione della registrazione di un dominio riferibile ad un marchio di un'impresa concorrente nel novero delle slealtà commerciali rappresenta un significativo balzo in avanti nel già cospicuo corpus di decisioni assunte dall'AGCM in questi anni in materia di pratiche commerciali scorrette⁸, andando ad identificare, (quasi) per la prima volta, all'interno dell'offerta degli strumenti di tutela a disposizione per la protezione del *brand*, un ulteriore mezzo di salvaguardia dei segni distintivi nel mercato.

Da un lato, il provvedimento — facendo leva sulla lesione dei diritti dei consumatori — interviene in una disputa tra imprese concorrenti caratterizzata da un rilievo meramente privatistico. Dall'altro, poiché la decisione introduce di fatto una tutela « pubblicistica » — che si affianca ai tradizionali rimedi civilistici contro l'illegittima registrazione come nome a dominio di un altrui titolo di proprietà industriale, c.d. *domain grabbing* o *domain squatting* —⁹, quanto ha stabilito l'AGCM suscita non poca sorpresa oltre che inevitabili riflessioni.

⁷ Per una definizione di questa fattispecie, cfr.: A. ANTONINI, *La tutela giuridica del nome di dominio*, in questa *Rivista*, 2001, 6, 813-825; G. CASSANO, *Cybersquatting*, in questa *Rivista*, 2001, 1, 83-94; e P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, 67 e ss..

⁸ Nei primi due anni di attività sulle pratiche commerciali scorrette, cioè dal 2008 al 2010, l'AGCM ha ricevuto più di 35 mila segnalazioni, ha istruito più di 750 procedimenti e imposto sanzioni per un totale di circa 40 milioni di Euro (cfr. presentazione Direttore Generale dell'AGCM, «L'AGCM e l'evoluzione delle competenze a tutela dei consumatori. L'esperienza nei primi anni di applicazione», Sorrento, Maggio 2011, convegno Associazione Antitrust Italiana). L'attività è andata aumentando nel corso degli anni successivi, e, oramai, sono numerosissime le pronunce dell'AGCM. Nell'ultima relazione annuale, presentata il 31 marzo 2013 con riferimento all'attività svolta nel 2012 (reperibile in http://www.agcm.it/trasp-statiche/doc_download/3746-relazione2012-testocompleto.html), i dati delle rilevazioni attestano, complessivamente, la finalizzazione, di 118 procedimenti istruttori in ma-

teria di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e illecitamente comparativa (mentre le archiviazioni hanno riguardato complessivamente 929 fascicoli). Dei procedimenti istruttori finalizzati nel 2012, vi sono stati anche numerosi procedimenti cautelari con le prime iniziative di oscuramento di siti di poco precedenti la decisione in esame (cfr. casi PS 7677 Private Outlet e PS 8151 Vendita Farmaci on line, rispettivamente di maggio e di luglio del 2012). Le violazioni accertate nel 2012, peraltro, hanno determinato una imposizione complessiva di sanzioni amministrative pecuniarie pari a circa 9,6 milioni di Euro.

⁹ L'originaria possibilità di acquistare liberamente nomi a dominio di qualsiasi tipo, agli inizi dello sviluppo di massa di Internet, ha generato — per l'applicazione del principio del «*first come, first served*» — fenomeni come il c.d. *cybersquatting* (da «*to squat*» = occupare) o *cybergrabbing* (da «*to grab*» = arraffare). Tali fenomeni indicano l'occupazione abusiva di domini corrispondenti a nomi di marchi noti registrati o di personaggi pubblici, per speculare attraverso il loro successivo trasferimento. I termini, spesso usati come sinonimi e corrispondenti al c.d. *domain squatting* o *domain grabbing*, derivano dalla legislazio-

Sotto il primo profilo, il nuovo fronte di *enforcement* sembra attirare, in un ambito di tipo amministrativo-regolatorio, il contrasto tra nome a dominio e segni distintivi dalla sfera di tutela privatistica in cui è stato sinora disciplinato, segnando un'evoluzione della rilevanza del nome di dominio e dei suoi tradizionali profili di interferenza con gli altri segni distintivi della proprietà industriale¹⁰, attraverso l'apertura di un diverso contesto di diritto nel quale regolarli. Mentre, sotto il secondo profilo, la nuova forma di tutela concessa dall'AGCM parrebbe costituire, *prima facie*, un implicito ampliamento di competenze da parte di un'autorità amministrativa indipendente da doversi scrutinare alla luce della natura dell'Antitrust e dei suoi rapporti con le altre autorità di tutela poste dall'ordinamento; e cioè, per i profili di diritto toccati e la diffusione via Internet della pratica sleale, rispettivamente, con l'autorità giudiziaria ordinaria e con l'AGCOM, in quanto autorità amministrativa con funzioni di vigilanza e controllo del mercato delle telecomunicazioni, investita — tra l'altro — di specifici compiti di tutela dei consumatori nell'ambito della contrattazione a distanza nei servizi elettronici¹¹.

Tuttavia, occorre aver ben presente che l'inclusione del *domain grabbing* tra le pratiche commerciali scorrette, operata con la decisione *de qua*, reca in sé un'intrinseca capacità espansiva in grado di coinvolgere qualsivoglia violazione di un altrui diritto di proprietà intellettuale o industriale, oltre che ulteriori figure di illeciti, tipici dei rapporti tra imprese sul mercato (come, ad esempio, le fattispecie di concorrenza sleale)¹², che possano incidere, anche in via indiretta o solo potenziale¹³, sugli interessi dei consumatori ovvero sul c.d. *fair trading*, inteso quale modello di mercato sposato dal nostro legislatore per impulso dell'azione europea, nel quale le spinte concorrenziali devono conformarsi alla correttezza nella

ne americana che, per prima, se ne occupò alla fine degli anni '90, con l'emanazione dell'« *Anticybersquatting Consumer Protection Act* » (ACPA), in data 29 novembre 1999. Tuttavia per una differenza tra la pratica del *domain squatting* e il *domain grabbing*, si rinvia a F. CANALI, *La disciplina giuridica dei nomi di dominio*, in *Impresa*, 2004, 7-8, 1208 e ss..

¹⁰ Per una panoramica, cfr. *aplus*: A. IMPRODA, *Segni distintivi e domain names, un rapporto conflittuale*, nota a sentenza Trib. Roma, 9 marzo 2000, in questa *Rivista*, 2000, 360 e ss. Inoltre cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei nomi a dominio*, Milano, 2002 e, sugli aspetti di interferenza del nome a dominio con gli altri segni distintivi, *Id.*, *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nomi di dominio e marchio altrui*, nota a Trib. Firenze 29 giugno 2000, in questa *Rivista*, 672 e ss..

¹¹ Ciò in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come successivamente integrato dal D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70), artt. 4, comma 3, lett. f); 13, comma 4 lett. a); 70 e 71. In for-

za di tali fonti normative, l'AGCOM ha dettato una disciplina di regolazione, intervenendo con la delibera n. 664/2006/CONS che prevede compiutamente obblighi di comportamento gravanti sugli operatori di settore nella contrattazione a distanza sulle reti di comunicazione elettronica.

¹² Così M. BELLEZZA, *Il domain grabbing e le pratiche commerciali sleali. Non è solo una questione di miliardi*, 1° novembre 2012, in <http://www.medialaws.eu/il-domain-grabbing-e-le-pratiche-commerciali-sleali-non-e-solo-una-questione-di-biliardi/>.

¹³ Si noti, peraltro, che l'illecito di scorrettezza commerciale è un illecito di pericolo, non richiedendosi per la sua configurazione l'attualità di una lesione agli interessi dei consumatori, quanto, piuttosto, che una pratica sia idonea a produrla (cfr. AGCM, PS6458, TULLIO SIMONCINI, *Cure oncologiche alternative*; ed, *ex multis*, Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2011, n. 3353), ovvero che, comunque, essa costituisca un attentato alla libertà di scelta del consumatore (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5000).

competizione economica ed al rispetto dei consumatori¹⁴. Del resto, il percorso normativo assegnato alla tutela delle c.d. *weaker parties*, come notato da un autorevole giurista¹⁵, « *tende a fondere le questioni tipicamente consumeristiche con quelle relative alla c.d. competition law in una sintesi che si affida al fair trading* ». Sicché, non deve meravigliare che, valorizzando il principio generale della correttezza nell'attività commerciale, come pare essere accaduto con il provvedimento in esame, si finisca « *per trascendere la disciplina dei rapporti tra gli operatori professionali* »¹⁶, e, così, gli ambiti stessi di tutela privatistica relativi al regime della proprietà intellettuale ed industriale; tenuto conto dell'idoneità della difesa dei consumatori ad essere facilmente prospettata (e utilizzata) come strumento di realizzazione di una determinata struttura di mercato.

Le più recenti pronunce dell'Autorità sulle pratiche commerciali scorrette, peraltro, confermano questa *vis attractiva* dell'AGCM, la trasversalità e il notevole potenziale espansivo delle slealtà commerciali commesse soprattutto via Internet. Infatti, leggendo la successiva « giurisprudenza » dell'Antitrust si verifica che è in atto, non solo una crescita tipologica delle scorrettezze commerciali punibili (per esempio, condotte basate su utilizzazioni complesse del c.d. *typosquatting*)¹⁷, ma anche che si sta consolidando — attraverso il procedimento offerto dall'AGCM, più snello, rapido e meno costoso — un vero e proprio sistema alternativo di repressione delle pratiche lesive della proprietà industriale potenziate dall'utilizzo della Rete, come, ad esempio, la contraffazione di siti Internet per la vendita in *e-commerce* di prodotti imitati¹⁸.

In tale quadro, il procedimento meno formalizzato, più rapido e dotato di un forte grado di effettività rispetto agli ordinari rimedi di contrasto —

¹⁴ Di fatto, attraverso la normativa sulla pratiche commerciali, si sono poste le basi per un effettivo avvicinamento ed allineamento tra la politica della concorrenza e la tutela dei consumatori all'interno dello spazio comune europeo, per tendere verso uno statuto della correttezza professionale come modello delle relazioni del mercato (così V. FALCE, *Appunti in tema di disciplina comunitaria sulle pratiche commerciali sleali*, in *Riv. Dir. Comm.*, nn. 4-5-6, 2009, 425).

¹⁵ Così G. ALPA, *Considerazioni conclusive*, in E. MINERVINI-L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, cit., 362.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ La legislazione americana di cui al già menzionato *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) del 29 novembre 1999, definisce la pratica di *typosquatting*. Alla luce di ciò, si suole definire la pratica abusiva in questione come la condotta illecita consistente nell'appropriare degli errori di battitura che gli utenti di Internet possono fare nel digitare sulla stringa di ricerca i nomi che interessano

loro. Questa pratica, definita anche come « *URL hijacking* », è una forma di *cybersquatting* basata sugli errori di digitazione compiuti, e consiste nell'acquistare nomi a dominio corrispondenti agli errori di digitazione più comuni, anche dovuti alla fretta, come ad esempio *wwwmicrosoft.it*.

¹⁸ Cfr. AGCM, PS8905: Gucci - Yu Weixiong, provvedimento n. 24166 del 23 gennaio 2013; Roger Vivier - Jin Wu, siti contraffatti, provvedimento n. 24354 del 5 giugno 2013; AGC.: TOD'S - Yao MinZhu, siti contraffatti, provvedimento n. 2453 del 5 giugno 2013; AGCOM, PS8985, Armani - Adam Dormain, prodotti contraffatti, provvedimento n. 24381 dell'11 giugno 2013; AGCM, PS 8756: Hogan Zhong Shan, provvedimento 24468 del 31 luglio 2013; AGCM, PS 8757: Gucci - Yu Weixiong, provvedimento n. 24469 del 31 luglio 2013; AGCM, PS8758: PRADA - Shen Xiu, provvedimento n. 24470 del 31 luglio 2013; AGCM, PS9200 avviso di sospensione di pratiche scorrette per siti contraffatti: Thianhui Weng - NIKE e Wu Kuangren - NIKE, provvedimenti nn. 24582 e 24583 del 6 novembre 2013.

che l'Antitrust è in grado di offrire in virtù dei suoi poteri istruttori e della possibilità di avvalersi di forze investigative fortemente specializzate —, unitamente ad altri fattori (quali la forza ontologicamente espansiva del c.d. *fair trading law*¹⁹, la natura di illecito di pericolo attribuita alla condotta scorretta²⁰, e la tendenza ad un uso meramente declamatorio, nella prassi dell'AGCM²¹, dei criteri della correttezza e della diligenza professionali necessari all'applicazione della disciplina sulle slealtà commerciali), lasciano intuire uno sviluppo del nuovo mezzo di tutela e la non occasionalità del ricorso alla procedura per le slealtà commerciali da parte delle imprese stesse.

Tuttavia, se tale tendenza dovesse rafforzarsi, come sembra, potrebbe crearsi un problema di impoverimento della competenza e della specializzazione del giudice ordinario. Il che, se dal punto di vista dell'utente della tutela i vari tipi di *enforcement* civilistico e amministrativo sono del tutto equivalenti (a parte la maggiore rapidità di quello dell'AGCM), pone il problema della diversità dei c.d. «beni della vita» protetti dal diritto della concorrenza a protezione dei consumatori, rispetto al diritto della proprietà industriale e intellettuale, che potrebbe condurre ad effetti profondi; primo fra tutti, posto che in grado di appello dei provvedimenti dell'AGCM la competenza è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo²², quello di una sempre più marcata «ibridazione» del giudice naturale sin qui individuato per un certo tipo di materie, nonché, come notato da un'attenta dottrina, quello della conseguente «di-

¹⁹ Tale concetto promana dalla stessa direttiva n. 2005/29/CE che sta alla base della disciplina italiana e di quella emanata da tutti gli altri Stati membri (cfr.: T. WILHELMSSON, *Scope of the Directive*, in G.G. HOWELLS, MICKLITZ-T. WILHELMSSON (a cura di), *European Fair Trading Law. The Unfair Commercial Practices Directive*, Aldershot (UK), 2006, 54 e ss.).

²⁰ V. nota n. 13, *supra*.

²¹ Secondo la cit. direttiva n. 2005/29/CE, non sono sanzionabili le pratiche commerciali il cui impatto non sia «rilevante» (art. 5, comma 2°, lett. b), ovvero sia «trascurabile» (considerando 6). Tali requisiti sono stati tradotti dal legislatore italiano sia nell'ambito delle definizioni, all'art. 13, lett. e), Cod. Cons., sia all'art. 20, commi 2° e 3°, Cod. Cons. (in cui si parla di idoneità a «*falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio*»). Tali norme, che costituiscono l'applicazione del principio del c.d. *de minimis*, rappresentano — in quanto espressioni del principio di proporzionalità — i criteri di orientamento per l'operatività della disciplina delle scorrettezze commerciali, che, unitamente all'elaborazione del concetto di «consumatore medio», devono essere utilizzati per trovare l'equilibrio tra la massima tutela richiesta

e l'esigenza di non gravare, comunque, le imprese di costi eccessivi, limitando l'intervento repressivo [cfr.: M. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, 91; V. MELI, *Diligenza professionale del consumatore medio e regola del de minimis*, in V. MELI-P. MARANO (a cura di), *op. cit.*, 1 e ss.]. Nella prassi, come notato da qualche autore, l'AGCM, in realtà, ha fatto della nozione di «consumatore medio», della «diligenza professionale» e della clausola generale del «*de minimis*» un uso per lo più formale (così: M. LIBERTINI, *Le prime pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche commerciali scorrette*, cit., 386). Infine, come è evidente anche nello stesso provvedimento qui annotato, la «rilevanza» della pratica censurabile — che nel caso di specie non sembra aver raggiunto un gran numero di consumatori — viene presa in considerazione dall'Antitrust, più che altro, come strumento per valutare la quantificazione della sanzione irrogabile.

²² A mente dell'art. 27, comma 13°, Cod. Cons.: «*I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*».

strazione » dell'Antitrust dai suoi compiti istituzionali più tradizionali (con rischio di una sua de-specializzazione)²³.

Per tali ragioni, visti la graduale affermazione del nome a dominio nell'ambito del diritto, e i mezzi di tutela privatistica sinora offerti, è d'obbligo compiere l'analisi sull'*enforcement* elaborato l'AGCM verificando la tenuta complessiva del sistema delle garanzie e della ripartizione delle competenze, oltre che tutti gli altri aspetti problematici che sembrano derivare dalla decisione *de qua*.

3. SISTEMA DELLE TUTELE CIVILISTICHE.

Con l'emanazione del CPI è stata definitivamente riconosciuta la rilevanza giuridica del nome a dominio. In particolare, l'art. 22 del CPI — facendo divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica²⁴, o altro segno distintivo²⁵, un segno uguale • simile all'altrui marchio —, esprime il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi, e attribuisce la prevalenza alle funzioni protettive tutelate dal marchio (purché munito dei requisiti di tutela).

Sulla base di ciò, qualora sussista il rischio di confusione, sono previsti una serie di strumenti di protezione, quali: 1) la rivendica (art. 118, comma 6°, CPI); 2) le misure inibitorie e cautelari tipiche (art. 133 CPI); 4) il risarcimento del danno, ai sensi del nuovo art. 125 del CPI; 6) la pubblicazione del provvedimento *ex art.* 126 CPI; e7) la tutela contro la concorrenza sleale *ex art.* 2598 e ss. c.c., che — sebbene dopo il CPI sia ormai quasi residuale —, obbliga l'autore dell'illecito concorrenziale, una volta verificata la sussistenza dei presupposti applicativi, al risarcimento del danno.

4. TUTELA AMMINISTRATIVA DEL CYBERGRABBING: ASPETTI PROBLEMATICI.

Alla luce di tutto quanto sopra, riprendendo ora il filo conduttore dell'esame che ci siamo riproposti, risultano chiari gli aspetti problematici della decisione resa dall'Autorità ai quali avevamo già accennato.

²³ Non è mancato in dottrina chi, proprio con il recente assommarsi anche delle competenze circa le clausole vessatorie e del controllo amministrativo delle condizioni generali di contratto (*ex D.L.* 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), ha cominciato a manifestare dubbi sull'opportunità di tale assetto delle competenze dell'Antitrust (cfr.: G. FLORIDIA, *Il coordinamento fra controllo e tutela del mercato: nuove prospettive (con qualche inquietudine) nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2012, 1125 ss.).

²⁴ L'originaria formulazione del testo normativo faceva riferimento al « nome a dominio aziendale ». Con il provvedimento correttivo di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, la parola « aziendale » è stata soppressa ed è stata introdotta la menzione

del « nome a dominio di un sito usato nell'attività economica », in modo da chiarire che la tutela opera in qualunque ipotesi di uso con rilievo economico anche se i siti non sono propriamente aziendali o commerciali.

²⁵ Il riferimento ad « ogni altro segno distintivo », aggiunto dal provvedimento correttivo di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, chiarisce che la tutela del marchio opera anche nei casi di una sua adozione quale ulteriore segno distintivo atipico, diverso da quelli espressamente indicati dalla legge. Potranno dunque venire in rilievo i « nuovi » segni usati in Internet, quali ad esempio nomi di account, denominazioni di gruppi, URL interni ai social network che possano assumere una qualche valenza di segno distintivo (cfr. Trib. Torino, 7 luglio 2011, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=54083>).

Come anticipato, l'apertura del nuovo fronte di *enforcement* che scaturisce dalla statuizione *de qua*, di fatto, introduce un'ulteriore tutela di tipo pubblicistico ed amministrativo contro l'illecita registrazione come nome a dominio di un altrui titolo di proprietà industriale. Ed è innegabile, quindi, con l'inclusione del *cybergrabbing* di un marchio altrui nella sfera applicativa delle pratiche commerciali scorrette, e lo spostamento dal tradizionale ambito in cui è stato sinora regolato, che dalla « decisione sui biliardi » derivino diversi aspetti problematici sia di tipo sostanziale che di tipo « processuale » legati, rispettivamente, cioè:

- 1) alla differente *ratio* della disciplina applicabile; e
- 2) alla molteplicità di competenze che ora si trovano coinvolte in *subjecta materia* nella risoluzione di una identica fattispecie.

Se a quanto sopra si aggiunge anche il problema della verifica delle garanzie e, *in primis*, del rispetto del principio di legalità sulla cui base (tutte) le autorità amministrative sono tenute ad operare²⁶, nonché dell'osservanza della suddivisione delle funzioni distribuite dall'ordinamento sia per il controllo delle condotte economiche in Internet (e ci si riferisce ai rapporti di sovrapposizione con l'azione dell'AGCOM), sia per la tutela contro quelle lesive dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale altrui, si comprende come all'apparente semplicità e linearità del provvedimento *de quo* corrisponda, invece, un coacervo di questioni di rilevanza e complessità tutt'altro che trascurabili.

Tanto più che è innegabile come l'intervento operato nella specie da AGCM significhi, in realtà, attivare, ancorché in grado di impugnazione, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su una materia nient'affatto riconducibile ad interessi legittimi²⁷, bensì storicamente riferibile, negli ordinamenti occidentali, alla massima espressione che i diritti soggettivi hanno trovato con il diritto di proprietà, al cui modello giuridico appartengono tanto il nome a dominio quanto il marchio²⁸.

²⁶ A partire dalla storica sentenza Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2002 n. 7341 è stata riconosciuta la loro natura amministrativa e la loro soggezione al principio di legalità.

²⁷ Si osserva che la problematica circa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'AGCM, ed i limiti della stessa rispetto alla competenza del g.o. è tutt'altro che sconosciuta, ancorché ormai l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito è da ritenersi risolto con la scelta del legislatore a favore della giurisdizione esclusiva della g.a. compiuta, definitivamente, con l'entrata in vigore del c.d. Codice del Processo Amministrativo (CPA), di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che all'art. 133, lett. d), che l'ha espressamente prevista.

²⁸ Il complessivo sistema di protezione

di tipo privatistico a cui sinora è rimasta affidata la risoluzione dei conflitti dei nomi a dominio con gli altri segni distintivi è legato all'ampio dibattito divampato con la loro adozione a partire dagli Stati Uniti, dove per primi hanno affrontato la complessità delle questioni giuridiche sorte con la loro utilizzazione. Di talché, prima gli orientamenti giurisprudenziali e poi i dati normativi codificati nel nostro CPI che hanno affrontato il problema dei nomi a dominio si sono in un certo senso aperti ad una visione degli stessi in termini di *property right*, conformemente cioè a quanto era stato elaborato già dal modello nord-americano dopo la diffusione del sistema dei DNS per risolvere la spinosa questione dei « nuovi beni » (immateriali o smaterializzati), venuti alla ribalta con la diffusione delle « nuove » tecnologie.

5. *RATIO* DELLA DISCIPLINA: UN'IPOTESI DI DIVERSA RILEVANZA DEL NOME A DOMINIO E DELLA DIMENSIONE SOCIALE DELLA PROPRIETÀ.

Da tutto quanto sinora illustrato, risulta oltremodo evidente che il primo e fondamentale problema sostanziale posto dal provvedimento in esame sia quello di individuare la sussistenza di un'eventuale rilevanza del nome a dominio, diversa ed ulteriore rispetto a quella di natura prettamente privatistica di *property*.

Sulla dimensione privata dei nomi a dominio intesi come beni giuridici suscettibili di proprietà, infatti, per quanto già illustrato, si sono basate la progressiva emersione della rilevanza giuridica dei *domain names*, la loro tutela nell'ambito del diritto industriale e l'elaborazione giurisprudenziale prima e la codificazione poi degli strumenti processuali di natura civilistica atti a risolvere i conflitti con gli alti segni distintivi. Ed è naturale, quindi, che il salto che la decisione in commento ha fatto compiere ad un caso di interferenza tra un dominio e un marchio, dal diritto civile al contesto giuridico della disciplina delle pratiche commerciali scorrette — dove dominano la natura di interesse pubblico-economico della *ratio* avuta presente dal Codice del Consumo e la natura amministrativa e non giurisdizionale dell'Autorità a cui è affidato il regime di tutela — significhi prima di tutto verificare la tenuta della visione privatistica del dominio in termini di *property*, per come sinora è stata sviluppata.

Al riguardo, è bene innanzi tutto ricordare che, come per la pubblicità ingannevole, la competenza ad applicare la disciplina delle pratiche scorrette è stata incardinata presso l'Autorità, ritenuto il modello amministrativo quello più idoneo alla promozione della tutela del buon funzionamento del mercato in rapporto alla complementarità con la disciplina *antitrust*²⁹. Sicché — anche tralasciando le motivazioni per cui è prevalso lo schema amministrativo del *public enforcement* per i profili rimediali contro le slealtà commerciali — risulta chiaro che le situazioni giuridiche rientranti nella sfera applicativa di tale disciplina risentano inevitabilmente della natura dell'interesse pubblico-economico all'ottenimento di quel preciso modello economico avuto presente dal legislatore italiano quando l'ha introdotta nell'ordinamento³⁰.

Il che pone l'interesse tutelato in via principale e lo scopo dell'intera normativa sulle slealtà commerciali su un piano differente e autonomo rispetto alla *ratio* — squisitamente privatistica — della tutela dei diritti di proprietà industriale in cui è sinora stato regolato il nome a dominio. Né avrebbe senso, se non vi fosse tale distinzione di piani, quella coesistenza prevista dall'art. 27, comma 15° , Cod. Cons., tra una forma di tutela amministrativa ed una di tipo giurisdizionale (c.d. « doppio binario » di tutela)³¹, ovvero quella differente legittimazione attiva del soggetto passivo

²⁹ Su tale scelta, in senso critico, cfr. V. DI CATALDO, *Pratiche commerciali scorrette e sistemi di enforcement*, in *Giur. Comm.*, 2011, I, 803 ss.

³⁰ Cfr. G. TADDEI ELMI, *Art. 27-27-quater, Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva*, cit., 134.

³¹ Al riguardo, la norma ripropone quel medesimo sistema del « doppio bina-

rio » degli strumenti rimediali — già accolto, peraltro, dalla L. n. 287/90 in tema di illeciti *antitrust* e della disciplina sulla pubblicità ingannevole (ex art. 8, comma 15° del D.Lgs. n. 145/07) —, che vede l'AGCM quale soggetto deputato al mantenimento e al « ristabilimento » di condizioni di mercato competitive, e l'autorità giurisdizionale ordinaria quale organismo a

titolato a chiedere tutela nelle due forme disponibili di *public enforcement* contro le slealtà commerciali, e di *private enforcement* contro la lesione di un proprio segno distintivo; riservata rispettivamente, a chiunque abbia interesse ed alla stessa Autorità nel primo caso, e al solo avente diritto, ossia al titolare del segno distintivo tutelato (anche quale cessionario o licenziatario), nel secondo.

Pertanto, occorre vedere se alla diversità tra l'interesse collettivo e generale di natura pubblico-economica presieduto dalla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (fonte peraltro di interessi legittimi individuali o di categoria), e l'interesse privato di carattere patrimoniale (fonte di diritti soggettivi) — che sta alla base della tutela civilistica accordata al nome di dominio e ad ogni ipotesi di conflitto di esso con altri segni distintivi — possa corrispondere, per effetto del provvedimento in esame, un possibile apprezzamento giuridico diverso del nome a dominio ed un'ipotesi di ulteriore rilevanza di esso a seconda dei due contesti di riferimento.

A tal fine, non può che richiamarsi quanto emerge dall'analisi del provvedimento in ordine alla definizione della condotta punibile.

Come già visto, la condotta ritenuta illecita dall'Antitrust nel caso di specie è la registrazione e l'uso di un dominio sganciato tanto dalla titolarità di un marchio corrispondente al nome, quanto da qualunque altro tipo di rapporto commerciale con i prodotti effettivamente distinti sul mercato con il marchio registrato e utilizzato, come *domain name*. In tale ottica, la lesione di un diritto di marchio altrui diviene incidentale e meramente eventuale, non rappresentando affatto il principale elemento costitutivo della scorrettezza commerciale rientrante nella competenza dell'Antitrust; come se l'illiceità censurabile, in altre parole, non risiedesse *ex se* nell'illegittima appropriazione di un marchio altrui come nome di dominio, ma fosse rinvenibile altrove. Tant'è, come esplicitato dal provvedimento in esame, che la lesione del diritto di marchio altrui attraverso un nome a dominio, e quindi la violazione del precetto *ex art. 22 CPI* finiscono per avere la sola funzione di « *avvalorare e confermare* » — e dunque far emergere — come l'utilizzo di un marchio non direttamente riferibile a colui che se ne serve quale proprio nome di dominio sia idoneo ad indurre in errore i consumatori sull'origine dei prodotti venduti dal titolare del dominio medesimo.

Di conseguenza, quel che sembra importante nel caso di specie è l'assenza di un'effettiva e veritiera corrispondenza tra un nome di dominio ed i prodotti venduti e commercializzati sul Web tramite quel medesimo dominio; che, invece, avrebbe potuto e dovuto esserci — visto quello statuto di correttezza professionale preso a modello dal Codice del Consumo³² — se il titolare del dominio, nonostante l'assenza di un obbligo in tal senso, fosse stato anche titolare del marchio utilizzato come nome, ovvero se avesse avuto un qualche altro legame commerciale con i prodotti realmente riferibili a quel marchio, in grado di giustificare la registrazione e l'utilizzo « pubblico » del dominio corrispondente. Perciò, anche a prescindere dai diritti di un terzo titolare del marchio utilizzato come dominio, l'illiceità, dal punto di vista della correttezza professio-

cui è affidata la tutela *ex post* di situazioni giuridiche lese da comportamenti anticoncorrenziali già compiuti.

³² Cfr. V. FALCE, *Appunti in tema di disciplina comunitaria sulle pratiche commerciali sleali*, cit. 425.

nale, non risiede nell'usurpazione di un diritto altrui, quanto piuttosto nella non conformità ed adeguatezza di quel dominio a distinguere i propri prodotti o servizi in quanto identificativo, invece, di un marchio e di prodotti o servizi riferibili ad altri soggetti.

Si potrebbe quasi ipotizzare, così come del resto avvenuto in tema di pubblicità ingannevole³³, una sorta di elemento costitutivo della fattispecie di uso lecito del nome di dominio nel commercio via Internet, rappresentato dalla veritiera ed effettiva inerenza di un dominio al marchio usato nel nome ed ai prodotti commercializzati con quel dominio; giacché in presenza di un diritto altrui sul marchio utilizzato come dominio ed in assenza di un qualunque legame effettivo con i prodotti venduti sul mercato con quel marchio si determinerebbero distorsioni in pregiudizio ai consumatori.

Il che, se da un lato è coerente tanto con la natura di illecito di pericolo che ha una pratica commerciale scorretta per la sua punibilità, quanto con l'eventualità che non vi sia, *in materia de qua*, l'attualità di una lesione di un diritto altrui né l'azione diretta di colui che ne è pregiudicato direttamente (vista, peraltro, l'estesa legittimazione attiva al *public enforcement*), dall'altro non si spiega se il nome di dominio, *in subiecta materia*, fosse apprezzabile solo in termini di proprietà privata.

In un contesto di tal genere, l'efficacia distintiva del nome di dominio sembra avere infatti una più profonda rilevanza, richiedendosi una sorta di stretta ed effettiva inerenza di esso all'attività del titolare che lo usa sul mercato. Talché, pur in assenza di un obbligo che imponga al titolare di un dominio di avere anche la titolarità del marchio corrispondente, è come se il professionista fosse sollecitato, comunque, ad un uso del dominio « socialmente » corretto e rispettoso degli interessi dei consumatori, effettuando registrazioni ed utilizzi di *domain names* in relazione diretta con i propri segni distintivi, con le proprie reali attribuzioni di produttore di beni o servizi, con la propria identità commerciale e, infine, con i propri prodotti. E ciò, in definitiva, attesa comunque la natura di *property* del nome a dominio, non può che postulare, per la specificità degli interessi pubblici-economici presidiati dalla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, l'esistenza di un dovere di utilizzo della proprietà privata in maniera conforme ai criteri di correttezza professionale; e quindi, non solo in maniera da non ledere le altrui contrapposte posizioni di diritto soggettivo, ma anche in modo da rispettare quei canoni di diligenza, eticità, e trasparenza a cui devono improntarsi il gioco della concorrenza tra imprese, nel rispetto dell'interesse dei consumatori.

Da qui quella stessa capacità espansiva del c.d. *fair trading* e quella sintesi tra questioni tipicamente consumeristiche e *competition law* in grado di trascendere lo stretto ambito delle relazioni tra imprese affidate al diritto civile che avevamo già notato in avvio d'esposizione; che pare ora coerente poggiare, alla luce di quanto detto, sulla trasposizione in una dimensione pubblica e sociale del diritto di proprietà che, non essendo inerente alla qualità dei beni diviene tipica sia del *res corporales*

³³ Tali rilievi sono stati formulati, in tema di pubblicità ingannevole e comparativa, da A.M. GAMBINO, *La distribuzione dell'onere probatorio nella legge sulla pub-*

blicità ingannevole (in un caso di « meta analisi »), nota a Trib. Roma, 29 settembre 1993, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 382 e ss.

sia di quelle *incorporales*, e cessa di essere confinato ai rapporti economici direttamente coinvolti, aprendosi ad un contesto ulteriore.

A corollario, può dunque configurarsi una duplice valenza del nome a dominio. La prima di natura « statica », limitata al diritto soggettivo di proprietà che obbliga il titolare a non compiere l'usurpazione di una proprietà di altri come è il marchio e gli dà il diritto di vietare a terzi di compiere atti di limitazione dei suoi diritti. E la seconda « dinamica », derivante dalla capacità intrinseca del nome a dominio, dal punto di vista tecnico, di rendere possibile l'esercizio del commercio e delle relazioni economiche in un ambiente del tutto smaterializzato e « spersonalizzato » com'è quello di Internet che, per le sue qualità specifiche, è in grado di proiettare il nome a dominio, inteso come *property*, in una dimensione quasi di *social property*, ove vi è una interrelazione di posizioni giuridiche di tipo ulteriore, non necessariamente individuali ed individuabili, né tantomeno caratterizzate da simmetria e bilateralità.

Pertanto, allorché si vada al di là, attraverso l'uso dei *domain names*, di una pura e semplice « presenza » in Rete e si intenda sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche quali terminali per lo scambio e l'acquisto di merci, non v'è solo il dovere giuridico del *neminem laedere* e del rispetto delle altrui contrapposte ed equivalenti posizioni di diritto soggettivo nascenti da relazioni negoziali, ma sussistono anche, per effetto della disciplina *de qua*, obblighi di altra natura strettamente connaturati al rilievo ed all'incidenza sociale ed economica della proprietà insita nei nomi di dominio.

6. RAPPORTI CON LE ALTRE SFERE DI COMPETENZA.

Sebbene quanto detto sulla possibile rilevanza del nome a dominio anche come *social property* possa essere di una qualche utilità per ricostruire la coerenza sostanziale di quanto operato dall'Antitrust con il provvedimento in questione, e comprendere le basi logiche e giuridiche per cui si è regolata nei termini di pratica commerciale scorretta una tipica condotta di *cybergrabbing*, rimangono comunque da capire gli altri e fondamentali aspetti critici della decisione.

Pertanto, vista la diversità « processuale » dell'area rimediale in cui il caso di specie è stato regolato, occorre esaminare gli elementi legati alla natura stessa dell'Autorità ed alla legittimità del provvedimento *de quo*, con riferimento sia al rispetto delle garanzie e del principio di legalità, sia delle altre sfere di competenza coinvolte nella tutela di identiche fattispecie.

Astenendoci tuttavia da qualsiasi digressione a cui saremmo costretti, ove dovessimo affrontare le spinose questioni collegate, in via generale, all'introduzione nel nostro ordinamento delle autorità indipendenti ed agli innumerevoli problemi che ne sono derivati — per i quali si rinvia alla vasta elaborazione che si è avuta in questi anni³⁴ —, ci si può limi-

³⁴ La bibliografia è davvero vasta e, brevemente, si può fare riferimento a: S. CASSESE, *Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni*, in S. CASSESE e C. FRANCHINI (a cura di), *I garanti delle*

regole. Le autorità indipendenti, Bologna, 1996, 218; M. CLARICH, *Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello*, Bologna, 2005.

tare, ai nostri fini, ad indagare la sussistenza della competenza dell'AGCM ad includere nella propria sfera d'azione fattispecie sinora tipicamente riferibili ad ambiti del diritto civile.

Quanto al rispetto del principio di legalità, *nulla quaestio* per il caso in esame. Infatti, non può dubitarsi che l'intero sistema normativo confluito nel Codice del Consumo, specie all'art. 27 Cod. Cons., individui l'Antitrust quale autorità di controllo per l'attuazione della normativa europea che tutela i consumatori³⁵, alla quale sono affidati gli strumenti di tutela — anche di sospensione provvisoria — per ordinare la cessazione, vietare ed eliminare ogni pratica commerciale scorretta rilevata sul mercato.

Né può esservi, a base del provvedimento, un'indiretta violazione del principio di legalità, ovvero l'implicita estensione delle competenze dell'AGCM attraverso una sorta di surrettizia « *traslatio iudicis* » di una fattispecie fino ad ora appartenuta alla giurisdizione civile. Invero, quel che può apparire *prima facie* un indebito intervento di *public enforcement* in una materia tradizionalmente appartenente alla sfera dei diritti soggettivi, in quanto riconducibile alla proprietà privata, in realtà, sembra del pari sorreggersi e trovare fondamento sia sulla *ratio* di natura pubblica-economica della stessa disciplina del Codice del Consumo, che sulla prospettata possibilità di configurare l'ulteriore e ben diversa rilevanza del nome di dominio quale *social property*.

Sicché, non può che constatarsi, da un lato, come la funzione sociale della proprietà privata sia ben presente nel nostro ordinamento (a partire dal dettato costituzionale di cui all'art. 42 Cost.), e, dall'altro, come quella duplice dimensione che probabilmente può attribuirsi al nome a dominio possa essere venuta in rilievo nel caso concreto, concorrendo a configurare gli elementi costitutivi della fattispecie di scorrettezza professionale ritenuta censurabile.

Così ricomposti i termini problematici del provvedimento, i rapporti con la giurisdizione ordinaria non paiono avere aspetti di particolare criticità, se non dal punto di vista meta-giuridico circa la valutazione delle scelte legislative compiute con l'adozione del modello amministrativo.

6.1. *Rapporti tra AGCM e AGCOM ed il conflitto della c.d. actio finium regundorum.*

Diverso e più complesso discorso deve essere fatto, invece, in relazione ai rapporti con AGCOM.

Il provvedimento in esame, infatti, da questo punto di vista, rileva forse l'aspetto di maggiore criticità, considerato che la fattispecie regolata con la decisione *de qua* è relativa ad una pratica commerciale avvenuta con l'uso di Internet e che, come già precisato, l'AGCOM, in quanto autorità amministrativa del settore delle comunicazioni con funzioni di vigilanza e controllo sul mercato delle telecomunicazioni, è investita — tra l'altro — di specifici compiti di tutela dei consumatori nell'ambito della contrattazione a distanza nei servizi elettronici³⁶.

³⁵ Così commi 1° e 2°, art 27 Cod. Cons..

³⁶ Come già detto *infra*, in attuazione

delle disposizioni del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come successivamente

Al fine di comprendere la questione, pare opportuno osservare che l'inconciliabilità che appare tra le due sfere di competenza già in base a tali primi rilievi ha dato vita ad episodi incresciosi di conflitto istituzionale tra le due autorità che va ben al di là dei confini afferenti gli abusi dei segni distintivi in Internet, facendo proliferare un contenzioso amministrativo che, in questi ultimi anni, non ha fatto altro che danneggiare gli stessi consumatori e svilirne la tutela attraverso un gran numero di impugnazioni al giudice amministrativo, con effetti molto spesso contraddittori e non sempre di conferma delle sanzioni irrogate dall'Antitrust.

Tale conflitto, ribattezzato significativamente con l'espressione di *actio finium regundorum*³⁷, se da un lato ha comportato la riaffermazione da parte dell'AGCOM del proprio ruolo istituzionale di unica autorità competente a disciplinare anche gli abusi commerciali nel settore delle telecomunicazioni (tuttavia affidati, *tout court*, all'AGCM dal Codice del Consumo senza precisazioni di ambiti settoriali), dall'altro ha prodotto, degli effetti spesso paradossali e tutti a detrimento degli interessi tutelati. In questa accesa conflittualità tra le due *authorities*, ha avuto modo di esprimersi anche il Consiglio di Stato che, a parte l'iniziale ondeggiamento, con un'importante sentenza del maggio del 2012³⁸, ha preso una posizione netta a favore della competenza dell'AGCOM.

Ciò nondimeno, può ben osservarsi come la situazione, dal punto di vista delle tutele consumeristiche, non sia cambiata molto né possa, secondo noi, mutare rapidamente anche dopo quel minimo di chiarezza ristabilito dalla menzionata sentenza. Pertanto, in mancanza di un risolutivo intervento del legislatore, il problema della conflittualità sempre latente tra le due autorità — per la complementarità delle loro funzioni e la convergenza degli interessi che perseguono (sviluppo e mantenimento dei livelli di concorrenza nei mercati) — rimane affidato al principio della cooperazione tra loro (*ex art. 8 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche*), e, quindi, alla effettiva formalizzazione di intese tra AGCM e AGCOM; cosa quest'ultima che pare effettivamente essere avvenuta attraverso il protocollo di intesa stipulato nel maggio del 2013³⁹.

7. CONCLUSIONI.

L'aver ripercorso gli aspetti più pregnanti della decisione resa dall'AGCM, per quanto complesso, ci consente ora di poter apprezzare l'innovativa ricollocazione del nome a dominio all'interno di un ambito di diritto ben più ampio rispetto alle relazioni private dei rapporti economici tra imprenditori.

integrato), l'AGCOM ha i poteri di dettare una disciplina di regolazione ed è peraltro già intervenuta con la delibera n. 664/2006/CONS, che prevede compiutamente obblighi di comportamento gravanti sugli operatori nella contrattazione a distanza sulle reti di comunicazione elettronica.

³⁷ Come denominato dalla stessa AGCOM all'interno dei pareri di cui era ri-

chiesta da parte dell'Antitrust in un gran numero di casi che hanno riguardato soprattutto gli operatori telefonici.

³⁸ Cfr. Cons. Stato, ad. pl, 11 maggio 2012, n. 11.

³⁹ V. testo dell'intesa reperibile sul sito dell'AGCM in <http://www.agcm.it/istituzione/rapporti-con-le-istituzioni/6452-protocollo-dintesa-agcm-agcom-22-maggio-2013.html>.

Come abbiamo sopra ipotizzato, tale ricollocazione — che, in pratica, comporta l'inclusione di una tipica fattispecie di interferenza tra segni distintivi all'interno delle slealtà commerciali sanzionate dal Codice del Consumo — deriva dalla rilevanza che l'Autorità sembra aver dato ai profili sociali della proprietà privata insita nella qualificazione del nome a dominio. Pertanto, vista la natura di *property* conseguita dal dominio all'esito della codificazione dell'art. 22 CPI che ha concluso la faticosa emersione della sua rilevanza giuridica quale bene tutelabile, la nuova dimensione pubblica e sociale che sembra ora possibile attribuire al *domain name* ne costituisce, a nostro avviso, un importante corollario del tutto coerente con la sua natura di proprietà privata, e con i limiti che il nostro ordinamento pone all'istituto proprietario per l'invalidità del fine sociale cui è diretta.

Del resto, affinché si realizzi appieno e si palesi la funzione sociale dell'istituto della proprietà privata occorre che al diritto si affianchi il supporto dell'economia e del mercato, attraverso l'approntamento di un modello economico concorrenziale per la realizzazione del quale è necessario garantire la gestione dei beni secondo una più larga prospettiva rispetto alle scelte individuali⁴⁰, e l'emersione di un soggetto importante del mercato stesso: il consumatore, appunto.

GIULIA ARANGUENA

⁴⁰ Cfr. A. GAMBARO, *La proprietà*, in Tratt. Cicu Messineo, VIII, 2, Milano 1995.