

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

22 MARZO 1999

GIUDICE: CIANCIO

PARTI: INA

(avv.ti Gambino, Ranieri)

I.NET S.P.A.

(avv.ti Fracchia, Dotto, Ra
Rudek)

**Internet • Provider •
Responsabilità per fatto
illecito • Contenuto illecito
delle comunicazioni
immesse nel sito •
Fattispecie • Uso di noto
acronimo da parte di
soggetto non autorizzato •
Concorrenza sleale •
Sussiste.**

Il provider che effettua il collegamento in rete non è tenuto ad accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in

un sito: tuttavia, sussiste, la sua responsabilità per colpa se il contenuto delle dette comunicazioni da trasmettere appaia all'evidenza illecito; in questo caso, il provider, dando corso al collegamento concorre nel fatto illecito in quanto dà un apporto causale alla commissione dello stesso. Nella specie, il provider ha concorso nell'illecito consistente in un atto di concorrenza sleale per non aver rilevato, secondo l'ordinanza diligenza, l'uso di un noto acronimo da parte di un soggetto non autorizzato.

Visto il ricorso con cui l'INA - Istituto nazionale delle Assicurazioni - S.p.A., premesso che la denominazione dell'Istituto ricorrente era da sempre stata resa con l'acronimo INA, che detto acronimo era marchio registrato in Italia con provvedimento 3 marzo 1986, a seguito di dichiarazione di protezione 23 ottobre 1980, rilevato che lo stesso acronimo era stato successivamente registrato quale «domain name» del sito Internet Ina.it dal sig. Francesco Corsello, presso la Registration Authority Italiana, che il collegamento del sito alla rete Internet era stato effettuato dal provider I.net S.p.A. assumendo sussistere violazione del proprio marchio e concorrenza sleale per attività confusoria, da parte del Corsello, ha chiesto che fosse inibita al medesimo l'utilizzazione del nome di dominio Ina.it ed ordinato al provider di disconnettere ed impedire l'uso di detto nome di dominio al Corsello, disponendo la pubblicazione dell'ordinanza su organi di stampa; vista la difesa della S.p.A. I.net, che ha chiesto dichiararsi l'incompetenza territoriale del tribunale adito e nel merito il rigetto nei suoi confronti con condanna alle spese;

osserva

1. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, sia ove si consideri l'illecito uso di marchio registrato, sia la condotta di sleale concorrenza, poiché a norma dell'art. 20 c.p.c., è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio; invero l'evento dannoso dell'illecito si verifica in Roma, dove è la sede della società che lamenta il pregiudizio a seguito della condotta illecita (Cass. 5 giugno 1991 n. 6381).

2. Nel merito deve darsi atto che è cessata la materia del contendere in ordine all'istanza proposta, avendo il Corsello, solo successivamente alla notifica del provvedimento cautelare, rinunciato all'utilizzazione della sigla Ina.it. Tuttavia, avendo il provider S.p.A. I.net eccepito l'infondatezza della domanda nei propri confronti e chiesto la condanna della ricorrente alle spese, va accertata a tali fini la soccombenza virtuale a norma dell'art. 91 c.p.c.

3. Deduce sul punto la S.p.A. I.net che un'eventuale responsabilità poteva essere attribuita al titolare del nome di dominio (nel caso in esame il

Corsello) e non al provider, che si è limitato a fornire l'allacciamento alla rete, e sul quale non incomberebbe nessun obbligo di controllare il contenuto di pagine inserite nel sito gestito dal Corsello.

4. Si osserva, sulla base dei principi del concorso nel fatto illecito altrui, che il terzo risponde se con la sua condotta commissiva od omisiva, ha dato un apporto causale al realizzarsi dell'illecito, in presenza di un atteggiamento psicologico di dolo o colpa: nel caso del provider, che effettua il collegamento, non si dubita che egli non possa accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito; tuttavia, non può escludersi la sua colpa, se le comunicazioni necessariamente date allo stesso provider al fine di ottenere il collegamento, configurino esse stesse all'evidenza un illecito. L'opposta opinione consentirebbe, ad esempio, che vada esente da responsabilità, pur sussistendo tutti gli elementi del concorso nell'illecito, il provider che dia il collegamento a chi dichiaratamente intenda aprire un sito al fine di effettuare traffico di minori a fini turpi o commercio di sostanze stupefacenti.

5. Nel caso specifico, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto consentire di cogliere l'illiceità, almeno sotto il profilo della concorrenza sleale, dell'utilizzo di un acronimo noto da parte di soggetto a tal fine non autorizzato. Né la mancanza nel provider, della qualità di imprenditore, nel campo in cui si chiede la tutela, esclude la sua responsabilità una volta che si accerti che egli fosse a conoscenza della esistenza di detta qualità in chi richiede il collegamento e l'apertura di un sito.

6. Pertanto la responsabilità in concorso della S.p.A. I.net non può essere negata e la sua richiesta di condanna alle spese della ricorrente va respinta, mentre va accolta l'opposta domanda a verbale della S.p.A. INA, di compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M. — Dichiaro cessata la materia del contendere. Dichiaro interamente compensate le spese giudiziali.

ASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO SU INTERNET, INTERFERENZE CON IL MARCHIO, DOMAIN GRABBING E RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER

1. IL SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO.

I siti su Internet possono essere identificati in due modi: attraverso un sistema basato su di un indirizzo numerico denominato *Internet Protocol* (chiamato comunemente Indirizzo IP), rappresentato da un insieme di numeri di 32 bit con il valore decimale dei quattro bytes che la compongono (per esempio 100.115.180.145)¹; ad ogni indirizzo così rappresentato corrisponde un unico *host* sulla rete². Detto sistema è generalmente

¹ Nell'indirizzo IP la sequenza numerica individuata a sinistra rappresenta l'indirizzo di rete e la sequenza di destra, l'indirizzo di un *host* situato all'interno di quella rete.

² Per *host* deve intendersi un computer collegato a una rete di cui costituisce un nodo e un terminale per l'accesso a determinati servizi. Su Internet ogni *host* è do-

usato dalle macchine per dialogare con altri *server* o *router*³, e non dalle persone che non hanno tutte familiarità a dialogare attraverso i numeri. L'altro sistema di individuazione dei siti Internet è rappresentato dalla assegnazione a questi di nomi; esso è costituito da una sequenza di lettere seguite da un punto (ad esempio «parlamento.it»). Detto sistema, per la sua facilità di consultazione e per l'immediata identificazione del nome al soggetto al quale si riferisce, è quello maggiormente usato dalle persone per interagire con Internet. In ogni caso, i due sistemi sopra menzionati sono due strumenti per individuare *host* su Internet, ma, va osservato che ad ogni sequenza di lettere separate da un punto corrisponde un unico indirizzo numerico IP. Così, in altri termini, seguendo l'esempio precedentemente riportato, all'*host* «parlamento.it» corrisponde una sola e determinata sequenza numerica, l'Indirizzo IP.

L'attuale sistema dei nomi a dominio su Internet (*Domain Name System* - DNS) è stato introdotto nei primi anni ottanta ed è caratterizzato strutturalmente come un albero rovesciato, ovvero che parte dalla radice; la radice, cioè la base di partenza, è idonea a rappresentare i domini di primo livello (*Top Level Domain* - TLD), generalmente di carattere territoriale, come ad esempio «.it», «.fr», «.uk». Ciascun TLD può essere suddiviso in domini di secondo livello e così via ad una profondità infinita. In questa convenzione, il nome di dominio, nel modo in cui esso viene rappresentato all'esterno (come ad esempio «camere.parlamento.it») rappresenta la sequenza dei sottodomini di appartenenza per arrivare alla radice iniziale. Nel nostro esempio, dunque, «.it» è un dominio di primo livello, «parlamento» di secondo livello e «camere» di terzo⁴.

I nomi a dominio ed i loro corrispondenti Indirizzi IP furono individuati diversi anni orsono, quando la rete ancora era gestita dall'ARPA (*Advanced Research Projects Agency*)⁵; furono creati sette *Top Level Domain*, ognuno dei quali era distinto per la categoria di attività: «.com», «.gov», «.int», «.mil», «.net», «.org». Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America affidò ad un nuovo soggetto denominato IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), situato presso la *Southern*

tato di un nome (*hostname*) e di un indirizzo univoco ed è un punto di passaggio, insieme a un *router* per l'accesso ad Internet.

³ Il *router* (o instradatore) è il dispositivo, generalmente rappresentato da un computer, progettato per connettere tra loro reti diverse. Gli *IP router* sono computer che collegano a Internet le reti locali smistando i pacchetti di dati ed indirizzandoli secondo la traiettoria e direzione ottimale. Essi sono una componente fondamentale nell'architettura di Internet: con l'aumento delle connessioni per mezzo dei *router* si è allargato lo sviluppo di Internet ed attualmente, essi sono il più affidabile indice per quantificare la crescita di Internet.

⁴ In particolare, un nome a dominio è un nome che rispecchia al suo interno una organizzazione gerarchica di qualche tipo; esso è un nome composto da vari elementi,

ognuno dei quali identifica una parte della gerarchia legati tra di loro secondo uno schema di collocazione che identifica le relazioni interne tra i vari elementi.

⁵ Essa era un'Agenzia di progetti di ricerca avanzata creata dal Presidente Eisenhower in seguito al lancio da parte dei sovietici del satellite Sputnik, avvenuto nel 1957. Collocata all'interno del Pentagono, l'ARPA era nata con il compito di intraprendere ricerche nel campo spaziale (dove fu poi sostituita alcuni anni dopo dalla NASA) e in seguito in quello delle comunicazioni. L'ARPA finanziò le ricerche del MIT ed esercitò un influsso determinante nello sviluppo delle tecnologie relative all'informatica ed alle reti. Dai suoi laboratori nel 1969 nacque Arpanet, il primo nucleo sul quale si costituì Internet. Sul punto, GARASSINI S., *Dizionario dei New Media*, Milano, 1999.

California University sia il compito dell'assegnazione degli indirizzi IP e sia quello della registrazione di nuovi nomi e di gestione delle variazioni⁶. Per fronteggiare la rapida espansione di Internet anche al di fuori del territorio degli Stati Uniti, che comportava l'esigenza di assegnare nomi a domini anche a soggetti stranieri, la IANA ha affidato ad altre organizzazioni internazionali il compito di gestire l'attività di *naming*. Sono nate, quindi, tre organizzazioni, ognuna delle quali con il compito di operare in uno specifico territorio: la ARIN (*American Registry for Internet Numbers*) per le Americhe⁷, la RIPE-NCC (*Reseaux IP Europeenne*) per l'Europa, Medio Oriente ed alcuni paesi dell'Africa⁸ ed infine l'APNIC (*Asian Pacific Network Information Center*) per l'Estremo Oriente⁹. Nel contempo, ai sette *Top Level Domain* originari furono aggiunti i *Country Code Top Level Domain* (ccTLD), ovvero i domini di primo livello nazionali¹⁰.

Negli ultimi anni, l'esplosione di Internet ed in particolare, l'aumento vertiginoso dei domini a carattere commerciale, ovvero quelli con TLD «.com», unito al fenomeno della globalizzazione dei mercati, ha messo in crisi il sistema sopraindicato di assegnazione dei nomi a dominio¹¹. Invero, mentre nella prima fase di sviluppo della rete, i nomi a dominio venivano assegnati gratuitamente a chiunque ne facesse richiesta, e ciò veniva fatto in tempi rapidi e senza particolari formalità, con la crescita impetuosa di questa particolare fascia di utenti, si è definitivamente abbandonato il carattere scientifico e sperimentale dei primi anni, e si è optato per ricondurre il fenomeno secondo i tradizionali canoni economici. Per tali motivi, è stata costituita una apposita società, denominata *Network Solutions Inc.* con sede in Virginia, con il compito di far pagare a chiunque volesse registrare un nome a dominio con TLD «.com», «.edu», «.gov», «.net» e «.org»¹².

Attualmente, stante la rapida ed esponenziale crescita degli utilizzatori di Internet, il numero di indirizzi IP sta esaurendosi; è ora in fase di studio una nuova versione di Protocollo IP, denominata IPv6, ovvero IP versione 6, che, prevedendo una rete composta da un milione di miliardi di calcolatori (10¹⁵), sia in grado di assegnare in media, con una stima di circa 10 miliardi di persone sulla terra, circa centomila indirizzi IP per individuo. Detta previsione, può, ora, sembrare esagerata ma, bisogna considerare che lo sviluppo delle reti e delle apparecchiature di trasmissioni di dati è più che crescente e quindi non è difficile ipotizzare che ciascuno di noi avrà una propria

⁶ <http://www.iana.org>.

⁷ <http://www.arin.net>.

⁸ <http://www.ripe.net>

⁹ APNIC è una confederazione di Internet Service Provider asiatici che fornisce il servizio di assegnazione dei numeri IP per le sottoreti dei Paesi dell'Estremo Oriente. Il suo sito è <http://www.apnic.net>.

¹⁰ Le tre organizzazioni, nello specifico, ognuna per la propria competenza territoriale, svolgono il servizio di gestione dei data base che contengono tutte le informazioni relative alle reti IP assegnate con le relative politiche di *routing*, nonché, tutti i dati afferenti ai domini registrati nei

TLD dei singoli paesi. RIPE-NCC e APNIC non offrono servizi di registrazione dei nomi a dominio, rimandando detti compiti ai gestori nazionali dei *Country Code Top Level Domain* (ccTLD).

¹¹ Le registrazioni mensili sotto il TLD «.com» sono passate da 4.000 nel 1993 a 45.000 nel 1996, così CASAROSA V., PINIZZOTTO A., ROSSI R., TRUMPY S., VANNOZZI D., *La assegnazione dei nomi a dominio su Internet*, Technical Report del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1998.

¹² Le attuali tariffe sono di 70 \$ per ogni nuova registrazione valida per i primi due anni e 35 \$ per i successivi rinnovi annuali.

postazione di lavoro con l'accesso diretto alla rete, un apparecchio telefonico mobile capace di avere un collegamento sulla rete, un fax, una stampante ed un telefono fisso dotati ciascuno di un proprio indirizzo, così come, non è escluso ed anzi, vi sono già progetti in tal senso, per far sì che ogni elettrodomestico di uso domestico abbia un collegamento con la rete e sia capace di essere programmato e di compiere delle operazioni attraverso Internet. La specificità della nuova versione del Protocollo IP è data da un indirizzo su 128 bit, rispetto ai 32 del sistema attuale¹³.

Per questi motivi, nel 1996 è stato istituito, su iniziativa della *Internet Society*¹⁴ e dell'organizzazione IANA un *International Ad Hoc Committee* (IAHC) che ha generato un documento programmatico dal titolo « *Recommendations for Administration and Management of Generic Top Level Domains* »¹⁵, al quale sono state aggiunte successivamente alcune considerazioni ed integrazioni¹⁶; tra le iniziative più rilevanti contenute nel documento, è stato deciso, per fronteggiare l'esaurimento degli indirizzi, la creazione di sette nuovi generici *Top Level Domain*. Essi sono « *.firm* » per i soggetti che esercitano una attività professionale e industriale, « *.shop* » per tutti quegli utenti che intendono esercitare il commercio elettronico di beni, « *.web* » per i soggetti che intraprendono iniziative legate al *World Wide Web*, « *.arts* » per soggetti che operano nel campo culturale ed artistico, « *.rec* » per quegli utenti che intendono attuare iniziative nell'ambito dell'*entertainment*, « *.nom* » per i soggetti che operano a titolo personale ed, infine, « *.info* » per i soggetti che forniscono servizi di natura informativa.

Altra raccomandazione contenuta nel suindicato IAHC riguarda l'incentivazione delle procedure di *mediation* o di arbitrato per le controversie riguardanti l'uso dei nomi a dominio e ciò secondo le regole stabilite dal *Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization* (WIPO).

2. LA NAMING AUTHORITY ITALIANA E LA REGISTRATION AUTHORITY ITALIANA.

La Naming Authority Italiana è l'organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in base al quale opera la Registration Autho-

¹³ Le principali caratteristiche dell'indirizzamento IPv6 sono le seguenti: un maggior numero di bit in modo che lo spazio di indirizzamento non sia ulteriormente soggetto ad esaurimento; un'organizzazione gerarchica degli indirizzi più flessibile che non usi il sistema delle classi (Classless InterDomain Routing); uno schema di assegnazione degli indirizzi mirato a minimizzare le dimensioni delle tabelle di instradamento sui router; indirizzi globali per Internet e locali per Intranet (Fonte Casarosa V., PINIZZOTTO A., ROSSI R., TRUMPY S., VANNOZZI D., *op. cit.*).

¹⁴ La Internet Society (il cui acronimo è ISOC) (<http://www.isoc.org>) è una organizzazione professionale che raccoglie

esperti di Internet che esprimono pareri ed indirizzi sulle politiche, sulle linee guida e sui problemi gestionali della rete; nata nel 1992, svolge ora un ruolo di controllo ed è una fonte ufficiale per i dati sulla crescita e sullo sviluppo della rete.

¹⁵ <http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>.

¹⁶ Il documento è stato approvato in Svizzera nel 1997 presso l'*International Telecommunications Union* delle Nazioni Unite; alla data del giugno 1998, i firmatari del documento erano 223 soggetti tra organizzazioni e società commerciali, tra cui cinque società italiane, così CASAROSA V., PINIZZOTTO A., ROSSI R., TRUMPY S., VANNOZZI D., *op. cit.*

rity Italiana. Per effetto di questa precipua differenziazione di ruoli, la Naming Authority deve essere un organismo separato ed indipendente rispetto alla Registration Authority¹⁷.

La Registration Authority Italiana gestisce e mantiene il data base dei nomi a dominio contraddistinti dal *Country Code TLD* (ccTLD) «.it»; il data base contenente tutti i nomi a dominio è anche detto Registro dei Nomi Assegnati (RNA). Alla Registration Authority Italiana è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio ad un regolamento, denominato appunto Regolamento di Assegnazione. Il Regolamento citato contiene dunque tutte le norme necessarie per l'assegnazione dei nomi a dominio all'interno del ccTLD «.it»¹⁸.

Secondo l'art. 3 del Regolamento citato, i nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla Registration Authority Italiana ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

I nomi a dominio devono avere la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc.) presenti sulla rete; essi, inoltre, all'interno del ccTLD «.it» possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea¹⁹.

I livelli di dominio sotto il primo livello «.it» sono organizzati secondo due distinti modelli: uno definito organizzazionale, ovvero, rimesso alla libera scelta del soggetto richiedente ed uno geografico²⁰; per quanto concerne il primo schema, quello detto organizzazionale, dovrebbe esserci, a sinistra del dominio «.it», un nome od una parola che dovrebbe rappresentare o identificare il più possibile il soggetto richiedente e, quindi, anche con il principale segno distintivo del soggetto. La detta scelta, in un certo senso, è rimessa alla libera decisione del soggetto richiedente.

Con riferimento al secondo modello o schema di assegnazione di nomi a dominio, ovvero quello geografico, il secondo livello di dominio (cioè, ciò che precede «.it») è dato dalla regione, provincia o comune nell'ambito del quale l'attività viene svolta; sulla scorta di tale impostazione, sono stati riservati e quindi non sono assegnabili ai richiedenti, i nomi a dominio delle regioni, province e dei comuni con le relative sigle o abbreviazioni.

¹⁷ La Naming Authority si è dotata nel 1998 anche di uno statuto che prevede la libera partecipazione del pubblico nonché, l'accesso ai documenti prodotti, consultabile al sito <http://www.nic.it/NA/statuto.html>.

¹⁸ La registrazione, come abbiamo rilevato, è la procedura necessaria per assicurare l'unicità del nome corrispondente ad un soggetto presente sulla rete; nello specifico, l'unicità deve essere garantita anche per i sistemi di messaggistica elettronica che identificano, attraverso indirizzi strutturati convenzionalmente, mittenti e destinatari dei messaggi inviati attraverso la rete.

¹⁹ I soggetti che possono richiedere la registrazione di un nome a dominio sotto il primo livello «.it» sono gli enti pubblici e non, le società di qualsiasi tipo purché iscritte alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese del Tribunale, anche

straniere, purché abbiano una rappresentanza in Italia, le ditte individuali, gli artigiani e i liberi professionisti, purché dotati di Partita IVA. Tuttavia, dal 15 gennaio 2000, tutte le persone fisiche, anche se sprovviste di Partita IVA, possono registrare un nome a dominio, con il limite, però, di un solo nome per persona.

²⁰ Così, infatti, testualmente recita l'art. 5 del Regolamento di Assegnazione: «*I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD «it» oppure sotto la struttura geografica predefinita. La struttura geografica predefinita è costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonché, al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura gerarchica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili*».

Per quanto attiene, poi, nello specifico ai domini di secondo livello assegnati (*ex officio*) alle province, va osservato che, al terzo livello, sono stati riservati i nomi a dominio corrispondenti ai singoli comuni facenti parte della provincia.

Lo stesso Regolamento di Assegnazione prevede che, oltre i nomi riservati agli enti pubblici territoriali, anche altri nomi siano non assegnabili²¹. Vi è, inoltre, il divieto di assegnazione di nomi a dominio costituiti solamente da uno o due caratteri. Infine, è espressamente stabilito che i nomi a dominio non siano prenotabili dai soggetti richiedenti. Ciò, in base al principio secondo il quale il nome a dominio viene attribuito solo in caso di uso, non essendo ammessa la registrazione in caso di un uso futuro.

La procedura di registrazione dei nomi a dominio stabilita dalla Authority Italiana è sostanzialmente delineabile attraverso le seguenti operazioni. Occorre, preliminarmente, che il soggetto richiedente, tramite il proprio *provider/maintener*, ovvero il soggetto che ha stipulato un contratto con la Registration Authority Italiana per la registrazione per conto proprio o per conto terzi di nomi a dominio nel ccTLD «.it», invii un modulo via e-mail alla Naming Authority Italiana e che, successivamente, invii alla Registration Authority Italiana una lettera raccomandata contenente, oltre tutti i dati necessari, una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Tra le varie dichiarazioni da rendere mediante tale lettera, si evidenzia quella relativa alla esenzione da ogni ipotesi di responsabilità in favore della Registration Authority Italiana derivante dall'uso, da parte del soggetto richiedente, del nome a dominio²². Una volta compiuta detta operazione, cioè quella relativa all'invio della lettera raccomandata, dopo l'invio di altri due moduli da parte del *provider/maintener* alla Registration Authority Italiana, quest'ultima compie delle verifiche sul nome richiesto. Dette verifiche consistono nella comparazione con tutti gli altri nomi a dominio presenti nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) e con i nomi di domini la cui procedura di registrazione è attiva e non si è ancora completata. Se tutte le verifiche sia formali che tecniche hanno avuto esito positivo, la Registration Authority provvede all'attivazione ed al funzionamento dei servizi relativi al nuovo nome a dominio.

Nelle Regole di Naming è inoltre espressamente previsto che l'assegnazione dei nomi a dominio concessa dalla Registration Authority Italiana possa essere oggetto di revoca o di sospensione per effetto di una decisione dell'autorità giudiziaria (o del collegio arbitrale, se vi è stata l'accettazione della clausola compromissoria).

²¹ Sono infatti considerati nomi riservati e, come tali non assegnabili, a livello due i nomi delle province italiane, i nomi delle regioni italiane, le loro traduzioni in lingua inglese, le sigle a due lettere delle province italiane e le sigle a tre lettere delle regioni italiane. Sono, inoltre, non assegnabili alcuni nomi e relative sigle ufficiali di servizi o protocolli di rete che sono spesso utilizzati per indicare degli oggetti di rete che forniscono i relativi servizi di cui portano il nome e, pertanto, possono in-

durre in errore se utilizzati in modo differente; essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, «finger», «deenet», «internet», «nic», «ping», «whois», «mail», «e-mail», «pop», «telnet», «www», «gopher», «news», «rlogin», «edu», «com», «gov», «net», «org».

²² In particolare, nella lettera di assunzione di responsabilità da inviare alla Registration Authority Italiana, il soggetto richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

3. CONFLITTO TRA TITOLARE DI MARCHIO REGISTRATO E TITOLARE DI NOME A DOMINIO.

I criteri di assegnazione degli indirizzi dei nomi a dominio sono regolati dal principio del *first come, first served*, in base al quale chiunque, che per primo chiede ed ottiene la registrazione di un nome a dominio, acquista il diritto di utilizzare in esclusiva detto nome. Le Regole di Naming non considerano le sovrapposizioni tra nomi a domini e marchi registrati, né stabiliscono criteri per dirimere eventuali conflitti tra le due discipline. Invero, può capitare nella pratica che venga scelto da un soggetto richiedente un nome a dominio che corrisponde ad un marchio registrato oggetto di privativa di un terzo.

La normativa italiana sui marchi registrati, il novellato R.D. 21 giugno 1942 n. 929, non tutela espressamente il marchio registrato da utilizzazioni di terzi come nome a dominio, affermando il più generale principio del diritto all'uso esclusivo da parte del titolare e del diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile (art. 1). Si ritiene, comunque, che l'utilizzo del segno vada tutelato in tutti i contesti sempre che vi sia il pericolo di confusione tale da ledere lo *ius excludendi* del suo legittimo titolare, ovvero che vi sia un rischio di associazione da parte del pubblico. D'altronde, secondo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, il marchio registrato deve essere idoneo a rappresentare e ad identificare il soggetto titolare in ogni sua rappresentazione, essendo slegato da un determinato e specifico ambito di operatività²³.

— di essere a conoscenza che l'assegnazione di un nome a dominio e la sua registrazione sono soggette alle Regole di Naming ed alle Procedure Tecniche di Registrazione stabilite dalla Naming Authority Italiana;

— di essere a conoscenza e di accettare le norme di buon uso delle risorse di rete espresse nel documento definito «Netiquette», pubblicate sul sito web della Naming Authority Italiana;

— di essere a conoscenza e di accettare (o meno, n.d.r.) la Procedura di Risoluzione delle Dispute;

— di non essere a conoscenza di motivi per i quali l'assegnazione del nome a dominio richiesto possa ledere diritti di terzi e di impegnarsi a non svolgere, attraverso il medesimo, alcuna azione illegale;

— di autorizzare la Registration Authority Italiana ad inserire i dati di registrazione del dominio nel data base pubblico (Registro dei Nomi Assegnati) della Registration Authority stessa e di RIPE-NCC;

— di garantire la raggiungibilità via e-mail di tutte le persone indicate nel modulo di registrazione;

— di sollevare la Registration Authority da qualsiasi responsabilità derivante dall'assegnazione e dall'utilizzo del nome a dominio da parte dell'Organizzazione richiedente;

— di essere a conoscenza che in caso di erronea o falsa dichiarazione, per quanto oggetto della presente richiesta, la Registration Authority Italiana provvederà alla immediata revoca del nome a dominio, salva ogni più ampia azione. Di sopra si è fatto menzione del documento definito «Netiquette»; esso contiene una serie di norme di buon costume che si propongono di definire una etica nelle comunicazioni via Internet e tra esse, possiamo menzionare, a titolo esemplificativo, il suggerimento di non condurre guerre di opinione sulla rete attraverso un massiccio invio di messaggi, o di non pubblicare od inviare messaggi pubblicitari o comunicazioni non sollecitate, etc.

²³ Secondo l'orientamento affermatosi in tema di segni distintivi, che, prendendo in considerazione il testo dell'art. 13 della legge marchi, così come è nella sua nuova formulazione, si ritiene che anche l'uso di un segno come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna, possa costituire violazione di un marchio, ove ricorrano gli stessi presupposti previsti dall'art. 1 della stessa legge per i conflitti tra marchi, e cioè quando si sia in presenza di un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, se il marchio è rinomato, quando questo uso dia luogo ad un pregiudizio per il titolare del marchio o ad

Per tali motivi, si ritiene che l'ambiente di Internet non possa essere escluso dalla tutela accordata dalla legge ai marchi registrati, essendo esso un idoneo veicolo di propaganda commerciale ed ora anche un sistema nel quale possono essere compiute delle transazioni a carattere commerciale di beni o servizi contraddistinti appunto da segni distintivi²⁴.

Accertato che il marchio registrato debba essere tutelato anche su Internet, come accennato, può, quindi, presentarsi il caso in cui un soggetto registri presso la autorità competente un nome a dominio che corrisponda in tutto o in parte ad un marchio registrato il cui diritto di utilizzo è di esclusiva spettanza di un terzo. In questi casi, gli unici strumenti adottabili da parte del titolare del marchio registrato che ritiene che l'utilizzo del proprio marchio come nome a dominio altrui possa configurare una attività illecita, sono quelli forniti dalla normativa in tema di marchi e dalla disciplina sulla concorrenza sleale²⁵.

La giurisprudenza italiana e straniera chiamata a giudicare sui primi casi emersi, ha affermato più volte il principio della equiparazione di Internet al mondo tangibile, sancendo, nel contempo, che l'uso di un *domain name* sulla rete che riproduca un marchio registrato da un terzo, integri la fattispecie della contraffazione del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio²⁶. E, pertanto, sulla scorta di tale principio, solamente il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e quindi anche in Internet o all'interno di un sito, o, come *domain name*²⁷.

un indebito vantaggio per l'utilizzatore del segno.

²⁴ « Il domain name assume anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito — atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) — con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto », così Trib. Milano, 9/6/1997, Amadeus Marketing Sa c. Amadeus Marketing S.r.l., in questa Rivista, 1997, 955.

²⁵ Secondo il *Final Report del WIPO Internet Domain Name Process* del 30/4/1999 dal titolo « *The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues* » che mira a fornire delle raccomandazioni e delle linee guida per prevenire e dirimere i conflitti tra i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed i soggetti che hanno effettuato le registrazioni di nomi a dominio, una registrazione (di nome a dominio) si considera abusiva quando si verificano le seguenti condizioni: (i) il nome a dominio è identico o simile ad un marchio; (ii) il titolare del nome a dominio non ha un legittimo interesse in relazione al no-

me a dominio; (iii) il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede. ad avviso dello scrivente, il punto (ii) dovrebbe essere interpretato come insussistenza di un legittimo e comprensibile motivo nell'adottare la denominazione, ovvero che non vi siano collegamenti tra il nome del soggetto, i servizi da esso prestati od offerti ed il nome a dominio. Sempre secondo il citato documento, lo stato soggettivo della malafede di cui al punto (iii) si riscontra quando: a) vi è una offerta a vendere, trasferire o concedere in licenza d'uso (a titolo oneroso) il nome a dominio al titolare del marchio o ad un suo concorrente; b) vi è un tentativo di attirare, per scopo di lucro, gli utilizzatori di Internet sul sito web, creando confusione con il marchio; c) per ostacolare od impedire il titolare del marchio di registrarlo come nome a dominio; d) la registrazione del nome a dominio viene effettuata per separare i business del concorrente. Naturalmente, si tratta, queste di linee guida che, però, non hanno ancora nessun valore giuridico.

²⁶ Così, Trib. Milano, 22 luglio 1997, Soc. Logica c. Soc. Amadeus Marketing, in questa Rivista, 1997, 957.

²⁷ Così Pret. Valdarno, 27/5/1998, Soc. Peugeot automobili c. Soc. G.E.L.

Va segnalato l'uso invalso da parte di alcuni soggetti di fare incetta di nomi a dominio con denominazioni che sono marchi registrati di terzi. Detta attività, che viene comunemente definita *domain name grabbing*, comprende, appunto, tutte quelle operazioni dirette ad impadronirsi di nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi²⁸. Lo scopo di questa attività è di costringere i legittimi titolari dei rinomati marchi registrati a pagare considerevoli somme per vedersi trasferiti, in loro favore, nomi a dominio precedentemente registrati sulla rete²⁹. Mentre questo fenomeno, fino a poco tempo fa, difficilmente poteva essere esportato nel nostro paese, atteso che le Regole di Naming consentivano una sola registrazione di nome a dominio per ogni soggetto richiedente, ora, con l'eliminazione di detto limite, chiunque può effettuare un numero libero di registrazioni³⁰.

Acclarato dunque che il *domain name*, per ragioni tecniche, deve essere necessariamente uno ed uno solo per il soggetto cui si riferisce, alla luce del vigente e già esposto principio *first come, first served*, si pone la questione di come risolvere il conflitto tra i legittimi titolari di due o più marchi identici, tra loro, comunque, non confondibili in quanto registrati ed usati in settori difforni e con modalità, anche grafiche, differenti, che, per le caratteristiche tecniche della rete non possono coesistere. È pacifico che,

Automazione, in *Giur. it.* 1998, 1875 e *Giur. it.*, 1998, 2108; in tal senso, anche Trib. Roma, 2 agosto 1997 Soc. Sege c. Soc. Starnet, in *Foro it.*, 1998, I, 923, chiamato a decidere per l'adozione del domain name «portaportese.it» poi ritenuto idoneo ad indurre in confusione il pubblico con il soggetto commerciale che pubblicava la omonima rivista. Sul punto, numerose sono le pronunce della giurisprudenza americana: *ex multis*, tra le più recenti, significativa è quella della Corte Americana della Virginia emessa quest'anno tra le parti Umbro International Inc. vs. 3263851 Canada Inc., 1999 WL 117760 (Va. Cir. Ct.), per l'adozione da parte di quest'ultima del domain name «umbro.com»; di considerevole portata è la statuzione che si legge nella motivazione: «*there can be little question that domain names are a form of intellectual property. Domain names can receive trademark protection.... (...) there is indeed a market of domain names and domain names have substantial value*». Ciò sta a significare che, secondo la Corte americana, ci troviamo di fronte ad nuovo tipo di proprietà sui generis?

²⁸ Nel mondo anglosassone, le attività di speculazione compiute sui nomi a dominio sono denominate *warehousing* o *cybersquatting*.

²⁹ Così, una società americana, la Internet Services Incorporated Inc. ha registrato come propri domini i nomi di nume-

rose e famose testate giornalistiche della carta stampata: tra questi, «chicagotribune.com», «tampatribune.com», «losangelestimes.com», «timesmirror.com», oltre a numerosi nomi a dominio corrispondenti a nomi di canali televisivi e stazioni radiofoniche. Così, anche il caso della Deutsche Bank che negli Stati Uniti trovò il nome «deutsche-bank.com» già registrato da terzi, o, il caso dei grandi magazzini inglesi Harrods che hanno vinto la causa contro l'utilizzatore del dominio «harrods.com»; la Corte inglese ha stabilito che i «*domain names are a form of intellectual property and its use clearly constituted infringement of Harrods registered trademarks*». Significativo è un altro caso che ha visto come protagonista una nota casa produttrice di automobili che, sempre negli Stati Uniti, ha intentato causa contro coloro che avevano registrato ben 135 *domain names* che incorporavano variazioni del nome Porsche. Altri casi sono enunciati da MAYR C.E., *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA*, V, 1996, 231 e ss.

³⁰ Non può, in ogni caso, ritenersi sufficiente ad eliminare il rischio di confusione nella registrazione dei nomi a domini, la circostanza che l'Authority italiana inviti i soggetti richiedenti ad adottare un nome che non sia fuorviante o che possa generare casi di ambiguità con altre entità.

per la risoluzione di questi ipotetici conflitti, deve valere il principio *prior in tempore, potior in iure*, in base al quale chi ha registrato come nome a dominio il marchio ha il diritto di utilizzarlo in modo esclusivo. In virtù di questo diritto di esclusiva, viene imposto al secondo richiedente un onere di differenziazione³¹.

Altra questione che si presenta, e probabilmente di maggiore respiro, è se detta differenziazione debba essere significativa o possa essere, invece, anche lieve, cioè di modestissima entità. La giurisprudenza formata in tema di segni distintivi, prevede che nel giudizio di accertamento della confondibilità tra marchi è necessario riferirsi al punto di vista ed alla normale intelligenza, diligenza ed avvedutezza delle persone alle quali il prodotto è destinato³². In più, va osservato che la capacità di discernimento media non è aprioristicamente definibile in via generale, ma varia a seconda dei prodotti di cui si tratta e delle categorie dei consumatori a cui essi sono destinati.

Secondo l'orientamento dominante, l'utilizzatore della rete che compie ricerche e sa muoversi in questo ambito, è un soggetto che si presume fornito di un livello di conoscenza, anche tecnica, superiore alla media, tale che possa metterlo al riparo da possibili errori di associazione e confusione tra segni e denominazioni³³. In dottrina³⁴, c'è chi ha osservato che l'utilizzatore di Internet si dovrebbe differenziare ulteriormente dal consumatore tradizionale in quanto mentre quest'ultimo percepirebbe il marchio in modo del tutto passivo, là ove altri lo hanno collocato, l'«internauta» svolgerebbe invece un ruolo attivo essendo costretto a digitare personalmente i *domain names*. Ciò, tuttavia, non è del tutto corrispondente a verità: è, infatti, sempre più frequente che la ricerca di un sito su Internet venga affidato ai cosiddetti «motori di ricerca» che, tramite un particolare software, sono in grado di fornire una lista con l'elenco dei siti che hanno un determinato riferimento con la richiesta fornita dall'utente³⁵;

³¹ La differenziazione può consistere anche nell'inserire nel nome a dominio di secondo livello delle indicazioni geografiche, così come previsto dal punto B.0.9 delle citate Regole di Naming — *Uso di nomi a dominio già assegnati a livello differente* — che testualmente recita: «l'uso di nomi a dominio assegnato ad una entità ad un livello n è permesso al di sotto dei domini geografici di livello diverso da n anche ad entità diverse da quella assegnataria del livello n.»; ciò sta a significare che, per ottenere la differenziazione usando la medesima denominazione, è sufficiente che il secondo utilizzatore aggiunga una indicazione geografica locale da inserirsi, in termini pratici, alla sinistra del TLD.

³² Così, *ex multis*, Cass. 1043/1980; Trib. Genova 15 gennaio 1992, in *GADI*, 1994, 194; App. Torino 12 maggio 1989, in *GADI*, 1989, 377.

³³ Ritene MAYR C.M., che «nonostante la facilità d'utilizzo del moderno software e la presenza di un gran numero

di ausili didattici, è indubbio che tale strumento non è (ancora) alla portata del *quavis e populo*, ma di persone dotate di un notevole bagaglio di nozioni. (...) Tutto questo fonda la plausibile aspettativa che il soggetto che percepisce il significato del domain name sia fornito di un livello culturale alquanto superiore alla media» *op. cit.*, pag. 245 e s.

³⁴ MAYR C.M., *op. cit.*, pag. 246.

³⁵ Il motore di ricerca può essere definito come un programma che consente di trovare una informazione all'interno di un database. Vi sono due possibili categorie di modi di operare e di fornire la ricerca: motori di ricerca per parole chiave che esplorano tutto il *world wide web* per reperire delle pagine o dei *domain name* contenenti dette parole e dei motori di ricerca che forniscono degli indici sistematici basati su di una catalogazione per materie, categorie o settori. Uno dei problemi attuali del mondo di Internet è la abbondanza di dati ed informazioni generati dai motori di ricerca interpellati dall'utilizzatore; si stanno, pertanto,

ed all'interno di quella lista, potrebbe celarsi un rischio di confusione in ordine alla titolarità del sito ed alla provenienza dei prodotti o servizi forniti. In ogni caso, è da ritenersi attendibile la sopra riportata constatazione circa la maggiore avvedutezza dell'utilizzatore di Internet ed è proprio su questo fattore che occorre basarsi per affermare che lievi differenziazioni tra nomi a dominio (di cui uno sia anche marchio registrato) debbano essere considerate sufficienti per escludere ipotesi di confondibilità ai sensi della normativa sui segni distintivi. Va da sé, comunque, che se i due soggetti che utilizzano un nome a dominio pressoché uguale svolgano una attività economica finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni o servizi nello stesso settore o in settori affini, troverebbe applicazione la normativa sulla concorrenza sleale, che mira ad evitare possibili fattispecie confusorie.

Si tratta poi di stabilire se due nomi a dominio identici (di cui uno solo anche marchio registrato) ma con ccTLD (od anche con gTLD) diversi possano essere ritenuti confondibili. In altri termini, si pensi al caso di due nomi a dominio composti da una medesima parola ma con TLD differenti (esempio: « xyz.com » e « xyz.it » o « xyz.uk »), *quid iuris*? Secondo la prima giurisprudenza formatasi, il TLD differente non è idoneo a spiegare effetti distintivi tra i due nomi a dominio: il Tribunale di Milano, in una ordinanza ha affermato che « *la particella .it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore cui il sito appartiene* »³⁶. A critica di questa considerazione, che, in linea teorica mostra tutta la sua linearità, va, però, rilevato che, in concreto, la normativa soprarichiamata in tema di marchi ha efficacia solo ed esclusivamente nel territorio italiano, pertanto, salvo i casi di accordata tutela internazionale del segno, un soggetto che abbia inserito il proprio marchio all'interno di un nome a dominio inserito in un TLD, non potrà impedire che un terzo registri, all'estero, un nome a dominio corrispondente al suddetto marchio; così, dunque, potranno coesistere in capo a soggetti differenti diversi indirizzi composti con il medesimo nome ma con TLD difforni.

Va da sé che, per avere maggiore chiarezza sulla materia, devono soccorrere altri criteri che non possono non tenere in considerazione i principi affermatasi in tema di concorrenza tra imprese. Sul punto, deve aggiungersi che qualora la denominazione usata come nome a dominio venga utilizzata dal soggetto solo con questa in funzione, ovvero con la unica finalità informativa di diffondere il proprio indirizzo telematico al pubblico, allora la differenziazione di TLD è sufficiente ad escludere ipotesi illecite di confondibilità. Diversamente, se il nome a dominio viene usato dal soggetto titolare come un segno distintivo di prodotti offerti attraverso la rete, si configurerebbe una ipotesi di confondibilità tra prodotti e soggetti, trovando, in questo caso, applicazione, oltre all'art. 2598 cod. civ., l'art. 1 della legge marchi che accorda al titolare del segno il diritto di vietare a terzi l'uso di segni simili o identici³⁷.

Veniamo, infine, al caso di due nomi a dominio riportanti, naturalmente con diversi TLD, un medesimo o simile marchio registrato da due soggetti

affermando dei motori di ricerca che, in base alle parole chiave fornite, aggiunte ad altre informazioni, offrono una risposta più calibrata alle esigenze dell'utente.

³⁶ Trib. Milano, ord. 9 giugno 1997,

Amadeus Marketing Sa c. Amadeus Marketing S.r.l., in questa *Rivista* 1997, 955.

³⁷ In tal senso, Trib. Pescara, ord. 9 gennaio 1997, Balladini c. Nautilus S.r.l., in questa *Rivista*, 1997, 952, che, per effet-

diversi. Si presume, ovviamente, che i due soggetti svolgano attività commerciale in due settori di attività difforni. In questo caso, a parere dello scrivente, qualora le classi di registrazione del marchio ed i beni o servizi offerti dalle due imprese siano sostanzialmente difforni, non dovrebbe sussistere alcuna ipotesi di illecito³⁸.

4. CONFLITTO TRA NOMI A DOMINIO SIMILI O IDENTICI NON REGISTRATI COME MARCHIO.

A completamento ed integrazione dell'analisi fin qui condotta, va richiamata la disciplina sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ.; la detta norma, come è noto, tipizzando come illeciti alcuni comportamenti (imitazione di prodotti o segni distintivi altrui idonei a creare confusione, denigrazione commerciale ed appropriazione di pregi) tutela e garantisce le posizioni imprenditoriali acquisite e mira ad assicurare il leale svolgimento della competizione tra imprese.

Trasferendo i principi enunciati dalla richiamata norma anche nel mondo Internet, nella ipotesi caratterizzata dalla presenza di due nomi a dominio simili o identici, affinché sia configurabile la fattispecie della concorrenza sleale, occorre che si presentino due condizioni di applicabilità: la prima consiste nella circostanza secondo cui entrambi i soggetti che usano la denominazione come nome a dominio debbano rivestire la qualifica di imprenditori, da intendersi come soggetti che svolgono un'attività economica finalizzata allo scambio di beni o servizi; la seconda, è data dall'operatività di entrambi i soggetti coinvolti in settori analoghi, tale che tra i due sussista un rapporto di concorrenza, anche solo potenziale.

Pertanto, sulla scorta di tali enunciazioni, nel caso in cui un imprenditore abbia un nome a dominio (naturalmente, di secondo livello, essendo quello di primo, per l'unicità degli indirizzi, necessariamente difforme) identico a quello di un altro soggetto che non svolga attività imprenditoriale, la fattispecie della concorrenza sleale non viene a concretizzarsi. Così come non è configurabile attività di concorrenza sleale e, quindi illecita, nel caso in cui i due imprenditori adottanti uguali nomi a dominio (non registrati come marchi) operino in settori di attività del tutto diversi in cui non esistano affinità.

5. SULLA RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER.

In caso di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria dell'illecita utilizzazione di un nome a dominio adottato da un soggetto che identifichi

to della diversa affinità tra l'attività svolta dalle parti in causa e a causa della diversa caratterizzazione del messaggio pubblicitario inviato attraverso la rete, laddove una parte utilizzava lo strumento per una pubblicità non convenzionale no profit volutamente svincolata dai criteri consueti di ricerca del cliente e di confezionamento del messaggio pubblicitario, la Corte ha rite-

nuto non concretizzata la fattispecie della concorrenza sleale.

³⁸ E quanto è stato stabilito da una Corte inglese in data 18 luglio 1997 tra la Prince Uk e la Prince Usa che ha rigettato la richiesta della società americana di inhibire alla società inglese l'utilizzazione del nome a dominio «prince.com».

un marchio registrato il cui diritto esclusivo è di pertinenza di un terzo, si profila la questione relativa alla eventuale responsabilità del provider che ha fornito il servizio di accesso alla rete. È legittimo ipotizzare una sua responsabilità per omesso controllo ed omessa verifica circa la legittimità titolarità del segno distintivo usato o da usarsi come nome a dominio? Possono ritenersi applicabili alla fattispecie le disposizioni previste per il concorso nel fatto illecito altrui?

Sia i Tribunali stranieri che quelli italiani si sono occupati della responsabilità del provider per gli illeciti realizzati su Internet dai suoi utenti. Vi sono delle decisioni giurisprudenziali straniere che hanno preso in considerazione fattispecie caratterizzate dalla immissione e dalla diffusione, all'interno di un sito, di informazioni a contenuto illecito. Un primo orientamento delle corti americane riteneva il gestore di una BBS responsabile delle attività illecite compiute da parte di un utente³⁹; successivamente, la giurisprudenza americana precisò che, la responsabilità del gestore per concorso può sorgere solo nel momento in cui lo stesso venga a conoscenza, o avrebbe dovuto conoscere, usando la ordinaria diligenza, che la attività illecita fosse attuata nel proprio sistema⁴⁰. Successivamente, con l'aumento dei casi delle diffamazioni compiute a mezzo Internet, gli Stati Uniti adottano il *Communications Decency Act* (CDA), entrato in vigore in data 8/2/1996, con il quale viene stabilito che nessun provider può essere equiparato all'editore o al soggetto divulgatore, per le informazioni fornite da un utente⁴¹. Così, si è assistito ad una creazione di una posizione di sicurezza in favore dei provider, i quali non sarebbero tenuti ad obblighi risarcitori neanche quando siano stati posti a conoscenza del contenuto illecito delle informazioni dal danneggiato e non si siano attivati in tempi rapidi per la loro eliminazione⁴².

La giurisprudenza italiana, in quelle rare occasioni che ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla responsabilità del service provider per i contenuti illeciti presenti sul sito, ha manifestato un orientamento oscillante: in qualche caso ha ritenuto che fosse esente da responsabilità, perché il proprio compito era unicamente quello di permettere all'utente di allacciarsi alla rete ed in altri, invece, ha ritenuto il provider responsabile per aver contribuito ed agevolato colposamente la diffusione del messaggio illecito.

Nel solco del primo orientamento, deve segnalarsi l'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 23 giugno 1997, Milano Finanza Editori S.p.A. c. STB Servizi Telematici di Borsa, LRC⁴³ che ha statuito che «*il service provider che si limiti a concedere l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è responsabile della violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo*». Secondo il Tribunale

³⁹ Playboy Enterprises Inc. vs Frena che riguardava l'utilizzo non autorizzato da parte dell'utente di immagini tratte dalla nota rivista; così, anche nel caso Central Point Software Inc. vs Nugent avente ad oggetto la diffusione non autorizzata di software.

⁴⁰ Religious Technology Center vs. Netcom Online Communication Services Inc.

⁴¹ Si tende, con questo provvedimento, ad equiparare il provider, anziché alla figura dell'editore, a quella del distributore di informazioni.

⁴² Così, TROIANO O., «*Gli illeciti attraverso Internet: problemi di imputazione e responsabilità*», in AIDA, 1998, 410 e ss.

⁴³ In AIDA, 1997, 942 e ss. e Giur. piemontese, 1997, 493.

citato, infatti, il service provider ha come proprio compito esclusivo quello di permettere agli utenti di accedere ad Internet e quello di concedere lo spazio per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dallo stesso utente. Lo stesso Tribunale ha sancito, inoltre, che è da escludersi che il provider abbia contribuito pertanto alla pubblicazione e tanto meno alla imitazione dell'opera contraffatta, avendo svolto un ruolo che, con una certa approssimazione, può assimilarsi a quello di un centro commerciale che abbia concesso in locazione la bancarella sulla quale l'autore ha esposto i prodotti incriminati.

Differente veduta si riscontra nell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 8/81997, M. Cirino Pomicino S.p.A. c. Ge.r.edil, Easy Computer & Software S.r.l., K.J.W.S. S.r.l.⁴⁴ secondo cui « *il titolare di un nome a dominio Internet risponde degli eventuali illeciti integrati dal convenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito: su di lui grava infatti un obbligo di diligente verifica circa la legittima titolarità del segno distintivo usato dall'inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta. Tale principio rimane fermo anche se il titolare del nome di dominio si limiti alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo* ». Ha statuito il Tribunale che la diffusione di un messaggio promozionale attraverso Internet, che utilizza i segni distintivi di altra azienda, è sicuramente un atto di concorrenza sleale, poiché l'uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda può ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sulla identità personale dell'imprenditore e la circostanza in base alla quale le società convenute che hanno autorizzato, consentito, comunque agevolato la diffusione del messaggio illecito sono da ritenersi corresponsabili con l'autore effettivo in virtù di un collegamento che può essere anche di tipo colposo. In sostanza, si configurerebbe, secondo quanto riportato in motivazione, un concorso dell'*extra-neus* nell'illecito concorrenziale compiuto dal terzo per effetto della carenza di vigilanza che, in considerazione del suo ruolo, imponeva, invece, al diligente professionista, l'onere di tenere una condotta caratterizzata da una più intensa attività di controllo.

Questa ultima impostazione muove dalla considerazione che la disposizione del n. 3) del dell'art. 2598 cod. civ. prevede che gli atti di concorrenza sleale possano essere posti in essere anche per via indiretta, cioè, vale a dire, con il concorso di un terzo. E, in ordine alla partecipazione del terzo, si discute a quale titolo costui è chiamato a rispondere. Assai dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza è, infatti, la qualificazione giuridica della condotta del terzo che partecipa, indirettamente, all'illecito concorrenziale realizzato da un imprenditore. Due sono gli orientamenti che si contendono il campo: uno in base al quale il terzo risponderebbe del danno causato a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. e l'altro che ritiene che il terzo possa essere perseguito solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. essendo la sua condotta caratterizzata da dolo o colpa⁴⁵.

⁴⁴ In questa *Rivista*, 1997, 970 e *Giust. civ.*, 1998, I, 259 con nota di Albertini L.

⁴⁵ Si riconosce concordemente, secon-

do la giurisprudenza, che l'art. 2598 cod. civ. delinea ipotesi di illeciti extracontrattuali, differenziandosi, tuttavia, dall'art. 2043 cod. civ. in considerazione della mag-

L'orientamento che ritiene applicabile l'art. 2043 cod. civ. al terzo muove dalla concezione secondo cui l'art. 2598 può trovare applicazione solamente in presenza di una specifica qualificazione dei soggetti attivi e passivi dell'atto ritenuto lesivo della concorrenza, i quali debbono, necessariamente possedere la qualità di imprenditori in rapporto di concorrenza. Secondo questa impostazione, l'art. 2598 si collocherebbe, quindi, in un rapporto di specie a genere rispetto all'art. 2043⁴⁶. Da tale impostazione discendono diverse conseguenze. Alcuni ritengono che essa consenta di applicare all'illecito concorrenziale anche la normativa generale di cui agli artt. 2043 e ss. cod. civ. in ordine ai profili non espressamente disciplinati dalla *lex specialis* della concorrenza sleale⁴⁷.

L'altra impostazione muove, invece, dalla concezione della stretta applicazione al terzo dell'art. 2598, al di là della sua qualificazione soggettiva, il quale sarebbe, quindi, tenuto a rispondere in concorso con l'imprenditore unicamente ai sensi della citata norma⁴⁸.

Il Tribunale di Napoli nella soprariportata ordinanza, optando per il primo suesposto orientamento, ha ritenuto che il terzo (il provider) fosse corresponsabile non ex art. 2598 cod. civ. ma, ricorrendone gli estremi a causa della condotta colposamente omissiva, solo ex art. 2043 cod. civ. Va da sé che una interpretazione estensiva di tale orientamento porterebbe

giore intensità della tutela ex art. 2598 e, ancor prima, per i diversi presupposti dell'illecito. Mentre, infatti, l'art. 2043 cod. civ. ancora la sanzione del risarcimento alla ricorrenza di un danno ingiusto (cagionato dall'altrui comportamento doloso o colposo), l'art. 2598 cod. civ. qualifica un'attività come concorrenza sleale quando contraria ai principi della correttezza professionale ed idonea a danneggiare l'altrui azienda, ed accentua così la funzione preventiva anziché repressiva della disciplina all'interno della quale il risarcimento dei danni si prospetta come sanzione eventuale (Cass. 263/1983, App. Bologna 21 febbraio 1976 in *GADI*, 1972, 1280).

⁴⁶ Cass. 4225/1980, Cass. 1829/1973.

⁴⁷ Così AUTERI P., *La Concorrenza Sleale*, Tr. Rescigno, pag. 345 con specifico riferimento al concorso di colpa ed alle ipotesi di responsabilità oggettiva. Secondo altra opinione, la qualificazione dell'art. 2598 come *lex specialis* consente il ricorso in via sussidiaria all'art. 2043 per ritenere illecito un comportamento oggettivamente ma non soggettivamente riconducibile all'art. 2598, per mancanza dei requisiti soggettivi necessari all'applicazione di questa norma. Si ammette così che un soggetto estraneo al rapporto di concorrenza possa essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità (ordinaria) da fatto illecito per aver posto in essere taluno degli atti di cui all'art. 2598 ai danni di un imprenditore. Sul punto, *Commentario breve al Diritto della Concorrenza*, MAR-

CHETTI, UBERTAZZI, Padova, pag. 507 ed in giurisprudenza si segnala Cass. 4 febbraio 1981 n. 742, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 720: «in tema di concorrenza sleale, se è vero che l'atto di concorrenza deve essere soggettivamente qualificato come compiuto da un imprenditore concorrente del soggetto passivo, è vero che quest'ultimo non deve di necessità compiere direttamente l'atto, perché questo può essere compiuto nel suo interesse anche da un terzo non imprenditore, in applicazione delle regole della responsabilità solidale nell'illecito».

⁴⁸ Così in giurisprudenza: «pur essendo necessario ai fini dell'esistenza dell'illecito ex art. 2598 cod. civ. che fra i soggetti attivi e passivi della condotta intercorra un rapporto di concorrenza almeno potenziale, l'atto o il comportamento sleale possono essere anche compiuti da un terzo nell'interesse dell'imprenditore, con la conseguenza che, in tal caso, entrambi rispondono a titolo di concorrenza sleale, sebbene il terzo non sia concorrente dell'impresa danneggiata; ciò si verifica quando tra il terzo e l'imprenditore concorrente sussiste una particolare relazione per effetto della quale l'attività del primo deve ritenersi svolta anche nell'interesse del concorrente, pur non essendo richiesto un pactum sceleris e neppure che la condotta venga attuata o deliberata da entrambi» (Cass. sez. I, 18 dicembre 1991 n. 13623, in *Giur. dir. ind.*, 1991, 132).

a delle conseguenze pericolose: chi potrebbe, infatti, escludere un concorso nella condotta colposamente omissiva anche a carico del soggetto operatore di telecomunicazioni? Non solo, ma con il diffondersi del commercio elettronico in rete, in caso di truffe compiute dal soggetto venditore ospitato sulla rete dal provider, o in caso di danni causati dalla cosa compravenduta attraverso Internet, seguendo l'orientamento testé esposto, si arriverebbe ad una pressoché costante responsabilità del provider.

Il contrasto fra i due illustrati orientamenti che prospettano soluzioni diametralmente opposte, quali quella della completa esenzione da responsabilità del provider e quella della sostanziale ineludibile responsabilità concorrente dello stesso, si risolve realisticamente partendo dall'analisi mirata a differenziare i compiti assegnati ai soggetti che permettono all'utente la visibilità sulla rete. I soggetti che operano come provider possono essere così classificati: « fornitori di accesso », ovvero i soggetti che offrono al pubblico l'accesso ad una rete telematica, i « fornitori di servizi », cioè i soggetti che offrono al pubblico servizi di comunicazione e/o di trattamento delle informazioni destinati al pubblico, oppure ad utenti od abbonati ed, infine, i « fornitori di contenuti », che sono i soggetti che offrono al pubblico informazioni che transitano sulla rete telematica e destinate al pubblico, oppure ad utenti od abbonati⁴⁹. Naturalmente, ogni soggetto può esercitare, contemporaneamente o separatamente, più funzioni distinte e coprire diversi ruoli. Allora, per definire le responsabilità applicabili in capo ai singoli soggetti, occorre distinguere i soggetti sulla base delle funzioni e dei ruoli esercitati in ciascun caso.

I fornitori di accesso, come sopra riportato, hanno la funzione di consentire tecnicamente « l'allacciamento » ad Internet. Il loro compito è sostanzialmente quello di accertare l'identità degli utenti che richiedono il servizio, raccogliendo e controllando i loro dati anagrafici personali o dell'ente richiedente, verificando, in quest'ultimo caso, i poteri del soggetto che lo rappresenta. Una volta raccolti i detti dati, girano la richiesta all'Autorità Italiana che provvede all'attivazione. I fornitori di servizi, che, nella maggior parte dei casi, sono anche fornitori di accesso, una volta avvenuto l'accesso alla rete, consentono all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati e così via. I fornitori di contenuti, infine, hanno la funzione di organizzare e selezionare, in favore degli utenti o abbonati, il materiale presente sul sito Internet, ovvero di gestire le pagine con i contenuti che possono essere anche immessi dagli utenti stessi.

Accertato che questi sono, nello specifico, i compiti delle singole figure di provider, che possono anche sommarsi in uno stesso soggetto, occorre rilevare, ai sensi della configurabilità della responsabilità (indiretta) del provider per gli illeciti derivanti dall'uso indebito di un nome a dominio interferente con un marchio già registrato da terzi, che, nel caso del provider fornitore di contenuti, lo stesso, a causa del proprio ruolo che gli impone un onere di controllo sulla legittimità delle informazioni contenute nel sito che si concreta in suo dovere di diligenza professionale, dovrebbe es-

⁴⁹ Così chiarisce nelle definizioni il Codice di deontologia e di buona condotta per i servizi telematici ANFOV.

sere ritenuto responsabile. Nel caso dei soggetti fornitori di servizi, occorrerebbe verificare, caso per caso, che tipo di attività e che tipo di servizi abbiano realizzato in favore degli utenti e, solamente all'esito di detta analisi, parrebbe possibile delineare eventuali ipotesi di responsabilità per uso indebito di marchio registrato. D'altronde, non è sempre agevole, nella pratica, accertare se il provider sia solo fornitore di servizi e non anche di contenuti. Per quanto attiene, infine alla figura del fornitore di accesso, non sembrerebbe che tra i suoi compiti debba essere previsto anche l'onere di verificare, *in primis*, la corrispondenza del nome a dominio con un segno distintivo e, *in secundis*, confrontare la titolarità del segno con il soggetto richiedente l'accesso ed accertare la legittimazione di quest'ultimo. In verità, il fornitore di accesso, non avrebbe neanche gli strumenti per compiere le dette verifiche, non esistendo una banca dati on line dei marchi registrati, ma, dovrebbe rivolgersi a terzi, con notevoli difficoltà di ordine pratico ed economico. Per tali motivi, il fornitore di mero accesso alla rete non può essere ritenuto responsabile per l'adozione da parte del richiedente di un segno distintivo oggetto di privativa di terzi, mentre può profilarsi la sua responsabilità, per esempio, qualora concedesse l'allacciamento alla rete ad un soggetto minorenni, atteso che, in questo caso, verrebbe meno ad un suo specifico dovere di controllo.

PIEREMILIO SAMMARCO