

TRIBUNALE MILANO

3 FEBBRAIO 2000

GIUDICE: MIGLIACCIO

PARTI: BANCALAVORO.COM S.R.L.

(avv. G. Bonomo)

JOBBER S.R.L.

(avv. F. Conte, R. Conte,
L. Russi)**Tutela del marchio •****Utilizzo di un marchio****registrato come domain****name • Capacità distintiva
del top level domain***Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da par-**te di una società, quale domain name, di un marchio (ancorché debole) registrato da altra società. Violazione che permane anche se il marchio è seguito da un Top Level Domain (nella specie « .net »), posto che tale sigla ha carattere del tutto generico.*

Il Giudice designato, visto il ricorso proposto da Bancalavoro.com s.r.l. contro Jobber s.r.l., inteso ad ottenere l'inibitoria dell'uso, in qualunque forma, come dominio, ditta, ragione sociale, denominazione o insegna del marchio « *bancalavoro* »;

rilevato che il ricorso trova il suo titolo nella tutela del diritto di marchio, a cautela di azione di merito a difesa dello stesso diritto, come esposto in ricorso e ribadito in verbale di causa;

che la ricorrente ha comprovato, quale avente causa da Seledati, l'avvenuto deposito di domanda di marchio « *bancalavoro* » in data 19/02/98, nonché la propria attività di gestione attraverso Internet, del sito Web, con nome di dominio « *bancalavoro.com* » (registrato presso l'autorità concedente il 12/12/96), di inserzioni relative a domande ed offerte di lavoro, servizi di ricerca e selezione del personale;

che è comprovata, e peraltro non contestata, l'utilizzazione da parte della resistente del sito « *bancalavoro.net* », da fine settembre '99, con relativo nome di dominio, registrato il 13/5/99, concretantesi in attività del tutto analoga a quella svolta dalla ricorrente;

che il marchio « *bancalavoro* », pur essendo debole, dato il suo carattere descrittivo rispetto all'attività svolta, appare comunque tutelabile, per una qualche originalità conferita dall'unione delle due parole;

che la domanda di registrazione di marchio « *bancalavoro.net* », ad opera della Jobber, è successiva a quella della ricorrente e riguarda denominazione non sufficientemente distintiva rispetto al primo marchio, riferendosi il segno a società operante in Internet, nel cui ambito la sigla « *net* » ha carattere del tutto generico ed è adoperata da numerosissimi soggetti;

che trattandosi quindi di marchio sostanzialmente coincidente, per attività simili in ambito Internet, con registrazione successiva da parte Jobber, ex art. 1 l.m., sussiste il *fumus boni iuris*;

che parimenti ricorre il *periculum in mora*, sussistente *in re ipsa*;

che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori richieste (pagamento penali e pubblicazione del provvedimento), aventi contenuto sanzionatorio e non cautelare

P.Q.M. — inibisce alla società Jobber l'uso, in qualsiasi forma o modo, per la commercializzazione, pubblicizzazione e diffusione dei propri servizi, della denominazione « *bancalavoro* », come marchio, come nome di dominio, denominazione, insegna o altrimenti;

(omissis)

TRIBUNALE DI MILANO
7 MARZO 2000

GIUDICE

ISTRUTTORE: G. MIGLIACCIO

PARTI: BANCALAVORO.COM S.R.L.
 (avv. G. Bonomo)
 JOBBER S.R.L.
 (avv. F. Conte, R. Conte,
 L. Russi)

**Marchio registrato • Tutela
 • Utilizzo da parte di altra
 società come domain name
 • Violazione • Sussiste**

Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una società, quale domain

name, di un marchio registrato da altra società. Tale violazione permane anche quando il Domain Name venga utilizzato come link per accedere ad un altro sito.

(omissis)

Il Giudice (...), rilevato che dalla ricorrente Bancalavoro.com viene lamentato il mancato rispetto dell'inibitoria di cui al provvedimento in data 3.2.2000 in ordine all'uso della denominazione « *bancalavoro* », in particolare come nome di dominio, in quanto tale denominazione verrebbe adoperata su Internet al fine di rimandare alla nuova denominazione « *bancaprofessioni* »; che tale ultima circostanza non è contestata dalla resistente; che in questa sede di attuazione del provvedimento cautelare di inibitoria va ribadito che la denominazione « *bancalavoro* » non può essere usata in Internet e altrove, nemmeno come aggancio strumentale al fine di accedere al sito della resistente

P.Q.M. — Dispone che non venga adoperata la denominazione « *bancalavoro* » come *link* per accedere al sito della resistente attualmente « *bancaprofessioni* », e che per accedere allo stesso possa essere digitato esclusivamente l'attuale denominazione « *bancaprofessioni* ».

IN TEMA DI DOMAIN NAME

1. IL CASO.

Ricca ormai può definirsi la casistica giurisprudenziale in tema di appropriazione del marchio altrui (o del corrispondente segno distintivo) come *domain name*.

Il caso, in esame, a pochi anni dall'ingresso nelle aule di giustizia di questioni concernenti Internet¹, costituisce un *classico*. La ricorrente aveva depositato domanda di marchio « *Bancalavoro* » in data 19/2/98, e ini-

¹ Un quadro sintetico in PASCUZZI, *Internet* (diritto privato), voce del *Dig. Civ.*, Appendice, 2000, 531.

ziato la propria attività di gestione, attraverso Internet, del sito Web con nome di dominio «Bancalavoro.com», registrato peraltro presso l'autorità concedente il 12/12/1996.

La resistente il 13/05/1999 registra come nome di dominio «Bancalavoro.net», svolgendo attività del tutto analoga a quella svolta dalla ricorrente.

2. MARCHI, DOMAIN NAME, CONCORRENZA E NUOVI MERCATI.

L'ordinanza cautelare, volta a concedere lo strumento inibitorio, si inserisce all'interno dell'orientamento interpretativo che si va consolidando in materia², secondo il quale è possibile estendere ai conflitti tra marchi d'impresa e *domain names* i principi dettati dalla normativa in materia di marchi. Tale soluzione interpretativa appare indubbiamente la più corretta e l'unica praticabile allo stato attuale, anche se non del tutto appagante, soprattutto alla luce del fatto che buona parte dei conflitti in questa materia è dovuta proprio alla mancanza di una apposita regolamentazione legislativa.

La controversia in esame ripropone una delle questioni giuridiche più spinose che, per prime e più di frequente, sono state sollevate all'indomani dell'ingresso di Internet nell'ambito dei rapporti commerciali e del conseguenziale sempre più massiccio utilizzo della rete, da parte degli imprenditori, come una «vetrina virtuale», funzionale non solo alla esposizione dei beni e servizi prodotti, ma soprattutto alla loro commercializzazione³.

Sono chiare oramai agli operatori commerciali le innumerevoli e insospettite potenzialità che lo strumento telematico può esprimere nella dura lotta che la concorrenza impone per la conquista del popolo dei consumatori: è un dato inequivoco che sempre un maggior numero di imprese aggiunge ai propri dati di individuazione (quali la sede, il cosiddetto numero verde, o il numero di fax) anche l'identificativo del proprio sito Web. La crescente diffusione di Internet in termini di fenomeno di massa, la facilità di utilizzo dello strumento, le potenzialità attrattive della tecnica di consultazione ipertestuale sono tutte caratteristiche che evidenziano l'attitudine di tale strumento a «catturare» il consumatore nella «rete», orientando se non proprio condizionando le sue scelte di consumo⁴, con questo di particolare: la snellezza e l'intuitività del meccanismo di funzionamento di Internet può portare il consumatore, che

² Numerose le pronunce che si inseriscono nel medesimo filone interpretativo: Trib. Bari 24 giugno 1996 e Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Foro it.*, 1997, 1, 2316; la seconda si legge anche in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 178; Trib. Roma, ord. 2 agosto 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 923 e in questa *Rivista*, 1997, 962; Trib. Milano, ord. 10 giugno 1997 e ord. 22 luglio 1997, in *Foro it.*, cit. e in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 431: le due ordinanze, peraltro affermano l'assimilabilità del *domain name* all'insegna; Trib. Genova, 23 gennaio 1997, in *Giur.*

it., 1997, 1, 501; Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *AIDA*, 98, 537; Trib. Macerata 2 dicembre 1998, in *Dir. ind.*, 1999, 35.

³ Sui possibili utilizzi del cosiddetto cyberspazio, Corte Federale U.S.A., distretto orientale della Pennsylvania, 11 giugno 1996, in questa *Rivista*, 1996, 604.

⁴ Sul più generale tema della trasformazione del ruolo della pubblicità nell'ambito dei rapporti commerciali, ALPA, *La pubblicità comparativa*, in *Giur. It.*, 1995, IV, 162: la pubblicità non si inserisce più all'interno del rapporto individuale e

abbia un minimo di dimestichezza informatica, a tentare, nel corso della navigazione, di «indovinare» l'indirizzo del sito di un'impresa, alla quale è interessato, anche senza conoscerlo *a priori*: in questo caso egli procederà per tentativi, digitando uno o più indirizzi che gli appaiano, di volta in volta, verosimili, tenendo conto delle modalità che vengono generalmente seguite nella loro formazione⁵.

Da tali rilievi si coglie la consistenza, anche economica, dell'interesse dell'imprenditore a disporre *on line* di un indirizzo per il proprio sito che sia pienamente identificabile e soprattutto coincidente con i segni distintivi che egli utilizza *off-line*. Non è esagerato, dunque, affermare che il *domain name* ha un ruolo chiave all'interno di quella che si suole indicare come *new economy*, dove il passaggio dal mercato, improntato al tradizionale modello proprietario, alla rete determina uno stridente e incolmabile divario tra chi è in grado di essere presente su Internet e chi mostra di essere legato alle vecchie dinamiche e logiche commerciali.

3. L'ATTRIBUZIONE DEL DOMAIN NAME.

Ad oggi la presenza in Rete non è operazione particolarmente complessa, come dimostra il fatto che anche singoli individui di cultura informatica media, possono cimentarsi, mediante l'utilizzo di appositi programmi, nella «costruzione» di una o più pagine virtuali personali, dopo eventualmente aver ottenuto la concessione del necessario spazio virtuale da un *provider*⁶.

Di solito, tuttavia, accade che un imprenditore preferisca affidare questo compito a personale appositamente qualificato, al fine di poter disporre di un sito più ricco, completo, continuamente e professionalmente aggiornato. In ogni caso, condizione imprescindibile è rappresentata dalla «registrazione» del *domain name*, operazione tecnica con quale viene attribuito al sito un «nome», che vale a identificarlo, in modo assolutamente esclusivo, all'interno della rete globale. È questo «nome» che con termine tecnico si indica come «nome a dominio» o, mutuando la di-

quasi fiduciario tra venditore e cliente e, come tale, non è più volta alla illustrazione delle caratteristiche del prodotto commercializzato, ma, essendo divenuto fenomeno di proporzioni molto più estese in ragione della massificazione dei rapporti commerciali, mira piuttosto a generare meccanismi di suggestione, svalutando persino la descrizione del prodotto.

⁵ SACCANI, *Note in tema di confondibilità tra domain names*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 436.

⁶ Si può qui solo brevemente ricordare che il *provider* è generalmente un soggetto imprenditore che svolge attività di gestione di un determinato spazio virtuale cedendone l'utilizzo a terzi a pagamento o gratuitamente. Egli può o erogare la mera connessione alla rete (*server provider*) o

fornire servizi accessori di supporto (*servizi provider*) oppure ancora veicolare in rete propri contenuti (*content provider*). Sul punto cfr. STABILE, *La pubblicità in Internet*, in *Dir. ind.*, 1997, 693 e BESIA, *Offerte di connessione a Internet e pubblicità ingannevole*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 202. Discusso è in dottrina e giurisprudenza il ruolo da attribuire a questo soggetto nei casi in cui la «rete» venga utilizzata per integrare ipotesi di illecito aquilano: cfr. DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in *Danno e resp.*, 1999, 754. Si segnala, da ultimo, Trib. Macerata 2 dicembre 1998, *cit.*, che ha affermato la corresponsabilità del gestore di rete per abusiva registrazione dei *domain name* da parte del titolare del sito.

zione anglossassone, come *domain name*. Questa esigenza di assoluta unicità si spiega alla luce del fatto che ogni computer, per poter essere connesso a Internet e cioè « dialogare » con altri computers, deve essere da questi riconoscibile. Ad ogni macchina, pertanto, corrisponde un indirizzo IP (*Internet Protocol*), consistente in una successione di otto numeri che viene formata sulla base di protocolli di comunicazione standardizzati. Nel corso del tempo, tuttavia, al fine di rendere più agevole l'accesso ai vari siti, si è operata nel tempo una notevole semplificazione in quanto si è provveduto a introdurre un sistema — *Fully Qualified Domain Name* — grazie al quale a tale successione numerica viene associata una vera e propria denominazione, la quale soltanto è sufficiente che venga digitata dall'utente che voglia raggiungere il sito⁷: essa, in quanto esprime un significato, è di più facile memorizzazione per l'utente rispetto ad una serie numerica.

Nella formazione del nome a dominio si seguono alcune regole che sono state fissate convenzionalmente⁸. Si tratta di una regolamentazione che lascia alla libertà di scelta e alla fantasia del richiedente l'indicazione di una parte soltanto del *domain name*. Questo, infatti, risulta composto da una successione di tre parole, separate tra loro da un punto: la prima parola è costituita dall'acronimo « www » (*World Wide Web*) ed è uguale per qualunque nome a dominio, la terza, invece, deve necessariamente corrispondere a una sigla predefinita che o costituisce l'identificativo della nazione di emissione del nome a dominio — quali « it » per l'Italia o « fr » per la Francia — oppure vale a individuare la tipologia del sito Web — ad es. « com » per i siti commerciali, « org » per le organizzazioni non-profit, « gov » per quelli governativi, « edu » per le università — al quale si accede.

Infine vi è il cd. *second level domain name* e cioè il « cuore » del nome a dominio, vale a dire quella seconda parola alla quale deve riconoscersi capacità distintiva⁹. Tuttavia, anche questa indicazione non è assolutamente libera perché risente della conformazione tecnica di Internet. È chiaro, infatti, che se il nome a dominio si affianca all'indirizzo IP, ovviamente senza eliminarlo ma nascondendolo solo agli occhi dell'operatore, deve presentarne le stesse caratteristiche e dunque, come quello, deve essere innanzitutto unico ed esclusivo. Si tratta, cioè, di un'esigenza che dipende dalla stessa struttura di Internet: il sistema non potrebbe tollerare, pena l'assoluta impossibilità di funzionamento, due siti che abbiano identica denominazione. È proprio in ragione di tale esigenza che si è individuato un meccanismo di autoregolamentazione tecnica che presieda all'assegnazione dei nomi a dominio, assicurando la unicità di ogni *domain name*¹⁰. Tale meccanismo consiste nell'individuazione di

⁷ Sulle regole di attribuzione dei nomi a dominio STABILE, *La tutela del domain name e la risoluzione virtuale delle dispute in Internet*, in *Dir. ind.*, 1997, 939; MONTUSCHI, *Internet, la « guerra dei nomi » e il ruolo della Registration Authority*, *ibidem*, 1998, 138; PASCUZZI, *Da IANA a ICANN. Un nuovo regime di attribuzione dei nomi a dominio su Internet*, in *Foro it.*, 1999, IV, 415.

⁸ Si tratta di standards internazionali rappresentati dall'Internet protocol Suite (IPS) e dall'Open System Interconnection (OSI).

⁹ SARTI, *I soggetti in Internet*, in *AIDA*, 1996, 5.

¹⁰ BARIATTI, *Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore*, in *AIDA*, 1996, 65.

un'organizzazione a ciò preposta, che, a livello internazionale, è rappresentata dalla *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) e che, a livello locale, si articola in varie *Naming Authorities*, una per ogni nazione, le quali vedono circoscritto il loro campo di azione alla gestione del *country code* di riferimento. In particolare, ad ogni *Naming Authority* si affianca una *Registration Authority*¹¹: la prima presiede alla regolamentazione tecnica e alla fissazione delle regole di formazione del nome a dominio, la seconda, invece, interviene nella fase operativa e presiede al rilascio della registrazione. Il principio che impronta il meccanismo della registrazione si esprime nella formula *first come, first served*, in base alla quale chiunque richieda una registrazione di un *domain name* può ottenerla purché il *second level* non coincida con altro già registrato. Si tratta, dunque, di un criterio essenzialmente cronologico che affida alla *Registration Authority* un controllo di natura esclusivamente tecnica, restando ad esso estraneo qualunque valutazione sulla eventuale corrispondenza con altrui nomi di persona o marchi commerciali.

La prassi giurisprudenziale ha fatto notare come grazie al principio *first come, first served*, vengano registrati *domain name*, coincidenti con i segni distintivi altrui, non ultimo, ad esempio, lo stesso nome e cognome del personaggio celebre¹².

4. PROFILI DI ORIGINALITÀ NELLA VICENDA IN ESAME.

Una precisazione preliminare si impone. È pacificamente ammessa la configurabilità del cosiddetto segno distintivo « atipico »¹³, cui si ritengono applicabili i principi fondamentali dettati dalla legge marchi¹⁴.

Ciò vale, in particolare e soprattutto, con riferimento all'individuazione di un criterio risolutore dei potenziali conflitti tra diversi segni distintivi: stabilisce a riguardo l'art. 13 L.m. che « è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico

¹¹ In Italia la duplice veste di ente di normazione e di ente di registrazione è ricoperta dal Network Information Center (NIC). Il servizio è fornito dall'Istituto per le Applicazioni Telematiche (IAT) del CNR di Pisa che dispone di un proprio sito web all'indirizzo www.nic.it nel quale è possibile consultare le regole di *naming* recentemente modificate ed entrate in vigore a partire dal 15 gennaio 2000 (www.nic.it/regole-naming-v32.htm). Lo Statuto della *Naming Authority* disciplina ai punti n. 5 e n. 9 le modalità di iscrizione.

¹² Cfr. la rivista in Rete *Studioce-lent@no.it* particolarmente sensibile a questa tipologia di problematiche, all'indirizzo www.studioce-lentano.it.

¹³ Al novero dei segni distintivi atipici è stato ad esempio ricondotto lo slogan pubblicitario: Corte App. Roma, 20 gennaio 1981, in *Giur. dir. ind.*, 1980, 214.

¹⁴ Sui profili di responsabilità per avere il *provider* concorso nell'illecito consistente in un atto di concorrenza sleale per non aver rilevato, secondo l'ordinaria diligenza, l'uso di un nome acronimo da parte di un soggetto non autorizzato, cfr. Trib. Roma 22 marzo 1999, in questa *Rivista*, 2000, 67, con nota di SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*.

che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni». Pertanto, qualora l'uso di un *domain name* venga a porsi in conflitto con quello di un marchio registrato, si può ritenere che tale lacuna normativa possa essere colmata attraverso l'applicazione analogica, ricorrendo *l'eadem ratio*, della citata disposizione. Il criterio risolutore sarà, dunque, quello fondato sul principio di unitarietà¹⁵ il quale, nel dare prevalenza al marchio preventivamente registrato, contempla espressamente anche la «denominazione»: non sembra, infatti, che possa revocarsi in dubbio la possibilità di ricondurre alla nozione di «denominazione» proprio la figura del nome a dominio.

Con riferimento alle ricadute applicative dell'interpretazione proposta, si deve ritenere che la distinzione tra marchi celebri e ordinari dettata dall'art. 13 per definire l'area di rilevanza del giudizio di confondibilità non possa venire in rilievo in ogni caso¹⁶. In particolare, quando si tratta di un conflitto tra denominazioni identiche, non c'è spazio per un giudizio di confondibilità legato alla eventuale rinomanza del marchio ed esteso di conseguenza anche a prodotti non affini, in quanto un ruolo prioritario ed assorbente viene ricoperto dal rispetto delle caratteristiche tecniche della rete che, come si è visto, non tollera casi di perfetta identità denominativa¹⁷, anche se è possibile, come nella vicenda in esame, che venga modificata solo una parte della stringa.

Nel caso in esame, inoltre, non la priorità della registrazione aveva portato alla confondibilità dei rispettivi marchi, ma l'utilizzo di un *domain name* già registrato, con questo espediente: fermo il *Second Level Domain* (SLD) è stato mutato solo il *Top Level Domain* (TLD)¹⁸.

GIUSEPPE CASSANO

¹⁵ Così FRASSI, *Internet e segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 178.

¹⁶ Il secondo comma dell'art. 13 l.m. stabilisce che «il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti e servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi».

¹⁷ BELLOMUNNO, *Marchio di rinomanza e rischi di associazione*, in *Dir. ind.*, 1997, II, 17; FRANZOSI, *Sul rischio di associazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 295; GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, 15.

¹⁸ Ricorda PASCUZZI, *ult. op. cit.*, 420, in particolare nota 27, che nel mondo virtuale un nome di dominio può essere assegnato una sola volta affinché esso operi come indirizzo validamente utilizzabile. Detto ciò, l'Autore, *anticipando* la questione in esame, afferma che è bene precisare, comunque, che i domini si sostanziano in stringhe specifiche. La registrazione da parte di un soggetto del dominio «PizzeriaBellaNapoli.com» non impedisce ad altri di registrare il dominio «Pizzeria-BellaNapoli.com» ovvero «PizzeriaBellaNapoli.org», ovvero «PizzeriaBellaNapoli.co.uk». Ne discende, però, che è facile creare confusione. Senza contare che per essere tranquilli i titolari di marchi dovrebbero registrare tutte le possibili permutazioni in tutti i registri nazionali (es.: Fiat.it; Fiat.com; Fiat.fr, ecc.).

**L'APPLICABILITÀ DELLA
DISCIPLINA SUI MARCHI
AI NOMI DI DOMINIO:
CERTENZE E DUBBI**

**1. PREMessa. L'IMPORTANZA DELLE
QUESTIONI GIURIDICHE LEGATE A IN-
TERNET.**

Il sempre più diffuso utilizzo della rete Internet come luogo in cui proporre servizi commerciali, concludere affari, vendere o comperare oggetti, da luogo a problemi di applicabilità al mondo c.d.

« virtuale » delle regole costruite per una società distante, e si pensava di molto, dalla globalizzazione, una società che non conosceva ancora l'informatica e la rete.

Non è dunque privo di motivo l'interesse che accompagna decisioni, come quelle che qui si commentano, aventi ad oggetto l'interazione tra diritto e Internet, tra « due mondi » di cui uno frutto di secoli di storia, di usi, di abitudini; l'altro giovane più di chi scrive; un ambiente nato quasi per caso e con finalità sicuramente diverse da molte di quelle che oggi gli sono proprie e, soprattutto, sviluppatosi in un contesto di mancanza di norme giuridiche *ad hoc*, segnato dal predominio delle regole tecniche necessarie per il suo funzionamento¹.

Tale interesse, oltre a ciò, è spinto dal crescente e comunque già vasto bacino di utenti di Internet, dal crescente volume di affari che si svolgono sulla rete e dalle sempre più numerose domande di tutela e protezione che quegli utenti poi sottopongono, ad avvocati e giudici, domande che attendono e certamente meritano la dovuta attenzione.

2. IL FATTO. L'ITER LOGICO SEGUITO DAL GIUDICE.

Proprio in tale contesto trova spazio il caso in oggetto che, pur nella sua apparente semplicità, rappresenta uno dei tanti — e forse uno dei più diffusi — problemi connessi con l'utilizzo della rete Internet.

Riassunta brevemente, la vicenda si svolge in questi termini: la società « Bancalavoro.com », impegnata nella gestione attraverso il proprio sito *Web* di inserzioni relative a domande e offerte di lavoro, apprende che una società concorrente, la « Jobber », ha registrato, e di fatto utilizza per la propria attività del tutto analoga a quella della « Bancalavoro »

¹ Internet nasce ufficialmente negli Stati Uniti nel 1973 come rete militare sperimentale voluta e promossa dal DARPA (*Defence Advanced Research Project Applications*), nell'ambito di un ambizioso progetto del Dipartimento della Difesa statunitense e fu consegnata alla *Defence Communication Agency* nel 1975, con circa una decina di nodi collegati. Nel 1986, sempre negli Stati Uniti, la *National Science Foundation*, accortasi della potenzialità di tale sistema di collegamento, avviò il programma NsfNet, destinato a creare un'infrastruttura di rete

per il mondo della ricerca scientifica americano. Due anni più tardi, nel 1988, la MCI, un colosso delle telecomunicazioni americano, propose ai gestori della rete di interconnettere il loro sistema di posta elettronica con quella rete che nel frattempo aveva assunto il nome di InterNet.

Appare dunque chiaro che, né nella fase di ideazione, né in quella successiva di diffusione e sviluppo, la rete Internet fu intesa (e quindi strutturata precipuamente) per un uso commerciale.

un dominio Internet identico a quello da essa già da tempo registrato, anche se seguito da un *top level domain* ovviamente diverso.

Ritenendo che la situazione appena descritta ingeneri confusione nel pubblico ma soprattutto che, per questa strada, la società « Jobber » stia di fatto compiendo l'illecito contraffattorio di marchio previsto dall'art. 13 l.m., la società « Bancalavoro » propone il ricorso ex art. 63 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e art. 669-bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che venga inibito all'avversario lo sfruttamento commerciale, appunto, del marchio « bancalavoro ».

Alla linearità del fatto, fa seguito una prima e altrettanto chiara decisione del Giudice milanese che, dopo aver analizzato le ragioni dedotte in giudizio dall'una e dall'altra parte, prende in considerazione (solo) il rapporto esistente tra il marchio registrato e l'utilizzo dello stesso come *domain name* (o, più propriamente, *DNS - Domain Name Sistem*) di un sito commerciale di Internet, affermando che tale utilizzo viola i diritti connessi allo sfruttamento del marchio e precisando altresì che la diversità del *top level domain* (nel caso di specie « .net » al posto del « .com ») è del tutto irrilevante, essendo quest'ultimo un elemento « generico », non sufficiente a cancellare l'illiceità conseguente all'uso da parte di terzi di un marchio registrato quale dominio (o indirizzo) Internet.

Il contenuto di tale pronuncia sembrerebbe poi ribadito ed esteso nel secondo provvedimento datato 7 marzo 2000 emesso dallo stesso Giudice, con il quale la Jobber viene altresì diffidata dall'utilizzare il *domain name* « contraffatto » come *link* ad altri siti.

Più che « ribadire », il secondo provvedimento prende in realtà in esame un'ipotesi ulteriore di utilizzo del *DNS*, quella appunto di semplice reindirizzamento ad altro sito. Ipotesi meno percepibile e, sotto certi aspetti, meno confusoria, ma ritenuta dal Giudice ugualmente lesiva del diritto di sfruttamento del marchio.

3. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA.

Ciò che qui maggiormente rileva ed interessa è che il Giudice milanese abbia *sic et simpliciter* ritenuto che l'utilizzo di un marchio, o meglio, che la presenza di un marchio altrui nella stringa che compone il *domain name* configuri una violazione del marchio stesso. E ciò anche quando il *domain name* abbia la funzione di rimando ad un altro sito.

In questo senso si erano, in verità, già espresse altre Corti di merito le quali, chiamate a pronunciarsi su situazioni analoghe, avevano affermato che « l'uso di un marchio ... come "domain name" o all'interno di un sito Internet ... viola i diritti del titolare del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio »², precisando altresì che « la violazione di un marchio perpetrata

² Così Trib. Vicenza, 6 luglio 1998 in *Giur. It.*, 1998, 2342; ma anche Pret. Valdarno, 27 maggio 1998 in *Discipl. Comm.*, 1999, 202; Trib. Roma, 2 agosto 1997 in *Foro it.*, 1998, I, 923; Trib. Milano, 22 lu-

glio 1997 in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, 430; Trib. Milano, 10 giugno 1997 in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, 430; Trib. Milano, 9 giugno 1997 in questa *Rivista*, 1997, 955.

mercé il suo impiego quale « domain name » di un sito Internet non è esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio»³.

Tutto ciò evidenzia, a tacer d'altro, un interessante modo di procedere che pone al centro della scelta circa l'estensibilità o meno della Legge 21 giugno 1942 n. 929 (c.d. « legge marchi ») al DNS non tanto una accurata analisi del fenomeno in sé, quanto (sembrerebbe) la ben percepibile presenza di un marchio all'interno di un codice informatico. Per questa strada, le decisioni or ora ricordate reagiscono, dunque, alla segnalazione di indebito utilizzo di un marchio come nome di dominio nello stesso identico modo in cui avrebbero reagito a qualunque altra forma di illecito utilizzo del marchio perpetrato nel mondo « non virtuale ».

Dal canto suo la dottrina aggiunge (e ve ne era sinceramente bisogno) ulteriori motivi a tale scelta: procedendo su un piano meno empirico, alcuni studiosi⁴ hanno guardato alle regole stabilite dalle autorità preposte all'assegnazione dei nomi di dominio Internet notando che, sempre più spesso, in esse trova spazio il divieto di usare il *domain name* in modo confusorio o comunque tale da ledere i diritti di terzi⁵. Principio, quest'ultimo, peraltro già contenuto nel punto 1b del *NSI Domain Name Dispute Policy Statement* americano secondo cui chi desidera registrare di un determinato *domain name* è tenuto a dimostrare la « *bona fide intention to use the domain name on a regular basis on the Internet* ». Tutto ciò fornirebbe, da un lato, fondamento all'esigenza di non (poter più) considerare Internet come un luogo avulso da ogni regola o principio, come territorio franco in cui ogni soggetto può operarvi come meglio crede. Dall'altro, proprio l'attenzione dedicata alla possibilità che un *domain name* possa essere utilizzato per trarre in inganno, o comunque confondere, l'utente ovvero per ricavare un indebito vantaggio, sembrerebbe avvalorare tutte quelle decisioni volte a lenire il pericolo; comprese, dunque, quelle che vietano l'inserimento nel DNS di un marchio altrui ricorrendo alla tutela offerta dalla legge sui segni distintivi.

³ Trib. Roma, 2 agosto 1997, cit.

⁴ Fra tutti T. Tosi, *La tutela della proprietà industriale*, in *I problemi giuridici di Internet*, a cura di E. Tosi, Giuffrè, Milano, 1999, 184 ss.

⁵ La *Naming Authority (NA)* italiana, peraltro, non fa menzione alcuna a tale divieto, limitandosi a pretendere una dichiarazione di totale assunzione di responsabilità da parte del soggetto titolare del *domain name*. Più precisamente, l'art. 13.1 del Regolamento di Assegnazione recita: « *L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA.*

Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli».

È appena il caso qui di aggiungere che il rispetto della c.d. « Netiquette », ovvero dell'insieme delle « regole di etica e norme di buon uso dei servizi di rete » è, di fatto, lasciata alla libera scelta del gestore del sito. La riprova è data dalla pacifica e « consolidata » esistenza di siti Internet di davvero « dubbio » gusto...

Altri Autori⁶, invece, pur comprendendo che i nomi di dominio identificano il nome della macchina collegata alla rete, e che la loro funzione è simile, per certi versi, a quella dei numeri telefonici, giungono alla medesima conclusione muovendo dall'osservazione che i *domain name* sono scelti liberamente e, di fatto, vengono utilizzati per attirare l'attenzione su di un'impresa. Proprio come i marchi. E come « marchi » (o altri segni distintivi tipici) debbono allora essere qualificati: ma soprattutto disciplinati e tutelati.

Seguendo questo indirizzo si è così giunti ad affermare che « *al nome di dominio va riconosciuta efficacia distintiva: trattasi precisamente di un segno distintivo atipico* »⁷.

Al di là delle conclusioni più o meno opinabili, ciò che rileva è che i ragionamenti sin qui riassunti sono comunque accomunati dalla netta volontà di non compiere alcuna distinzione tra il mondo reale e quello virtuale (magari assimilando quest'ultimo al primo, attraverso procedimenti logici fondati sull'analogia); in altre parole, di non considerare Internet come un luogo a sé stante, bensì di intendere la rete quale sistema attraverso cui può svolgersi la normale vita sociale e nella quale vigono le medesime leggi e norme. Volontà che trovava già chiara espressione nelle parole di Mayr⁸ il quale, invocando il rassicurante principio della supremazia della regola di diritto (legislativa) sulle regole tecniche, a proposito del rapporto tra DNS e marchi ebbe a scrivere: « *le regole che presiedono all'assegnazione dei nomi di dominio traggono in massima parte la loro forza dal fatto di essere fondate su esigenze di tipo tecnico. Non per questo possono prevalere sulla normativa in tema di segni distintivi. Una simile interpretazione è senz'altro da rigettare in considerazione delle esigenze di ordine generale, ed in specie di corretto funzionamento del mercato, cui presiede quest'ultima. La quale, a tacer d'altro, è strettamente connessa a quella sulla concorrenza, che non può tollerare limiti che non siano quelli imposti dal raggiungimento delle finalità a cui è deputata.* » Anche se le regole di *naming* sono, di fatto, regole tecniche, « *le decisioni giudiziarie in contrasto con esse non si riflettono (...) necessariamente in modo negativo sul funzionamento di Internet* ».

4. UN DIVERSO PUNTO DI VISTA. LA NATURA INTRINSECA DEL DOMAIN NAME.

In qualunque modo si voglia intendere la rete Internet e le ragioni che ne hanno determinato un così vasto successo, resta indubitabile che nel momento in cui essa divenga il « luogo » ove trovano realizzazione rap-

⁶ Tra questi T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Cedam, Padova, 1998, 196 ss.

⁷ E. TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra « domain grabbing », « linking », « framing » e « metatag »*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 177.

⁸ C.E. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica?*, in *AIDA*, 1996, 237.

Tra gli altri Autori che si sono occupati

della questione citiamo qui C. CESARANI, *Conflitto tra domain names e marchi d'impresa nella giurisprudenza italiana*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1999, 645 ss.; A. MONTI, *Domain grabbing, le prime soluzioni*, in *Computer Programming*, Ed. Infomedia, n. 62 ottobre 1997; L. LIGUORI, *Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet*, in questa *Rivista*, 1997, 962.

porti giuridici ben noti (vendita di beni o di servizi, offerte al pubblico e quant'altro) sia rassicurante postulare che le regole volute per disciplinare quegli stessi rapporti abbiano la medesima applicazione garantita nel mondo « non virtuale ». *Idem*, dunque, per la legge sui marchi.

Questa più che ragionevole aspettativa presuppone però una approfondita analisi su « come » i predetti istituti si realizzino sulla rete e « quando » essi assumano la forma e la sostanza nota al di fuori della rete, nel predetto mondo « non virtuale ». In altre parole, e venendo all'argomento che qui più ci interessa: per considerare « marchio » un *domain name* e verificare se il suo utilizzo violi un diritto altrui, occorre prima domandarsi a quale funzione assolvere, in generale, un nome di dominio e, quindi, confrontare tale impiego con la spendita di un marchio.

A tal proposito è necessario ricordare che un *domain name* è un indirizzo (esprimibile anche con un numero⁹) indispensabile per la collocazione *on-line* del sito. Inoltre, un *domain name* può essere diviso in più livelli¹⁰ (diversi dalle *directory*, queste ultime precedute sempre dal simbolo « / ») e, in ogni caso, segue (anzi: comprende) il nome del computer ospitante il sito (di norma è WWW, ma moltissimi sono i computer a cui è assegnato un nome diverso) ed è seguito dal c.d. *top level domain*, ovvero da due o tre lettere che rappresentano la nazione dell'autorità che ha rilasciato (correttamente: registrato) tale indirizzo.

E poi ancora: che un *domain name*, ancorché ampiamente variabile ed « inventabile », deve sottostare comunque a regole che ne limitano, e di molto, l'impiego. Esso, ad esempio, non può contenere determinati simboli e deve avere una lunghezza comunque limitata a 22 caratteri. E che il *domain name* non vincola in alcun modo il contenuto effettivo del sito. Ma che, assai spesso, un determinato *domain name* può essere utilizzato come semplice reindirizzamento ad un altro sito (fatto questo che ha dato origine al secondo provvedimento del giudice milanese), non essendo richiesta alcuna corrispondenza tra il DNS e il contenuto della pagina WEB che esso richiama.

In ultimo, che per raggiungere un determinato sito occorre digitare « tutto » l'indirizzo che comprende, come detto prima, il protocollo di comunicazione (attualmente, il più diffuso è individuato dalla sigla *http - Hyper Text Transfer Protocol*), il nome del computer (spesso — ma non necessariamente — *www*), il *domain name* (o i *domain names* di tutti i livelli) e, infine, il *top level domain*. Sbagliare, o non conoscere, anche solo uno di tali elementi che compongono l'indirizzo si traduce in un totale insuccesso. Quasi mai ci si collega ad un altro sito e, dunque, quasi mai si realizza una vera e propria confusione tra siti.

Alla luce di queste brevi considerazioni, qualche dubbio inizia a profilarsi all'orizzonte. In particolare, non sembrerebbe del tutto corretto ritenere che la presenza di un marchio all'interno di un nome di dominio configuri, di per sé, la violazione del marchio stesso; un'opinione,

⁹ Anzi, sino a non molto tempo fa, « solo » con un numero: più precisamente da una serie di 4 numeri decimali, compresi nell'intervallo 0-255.

¹⁰ Come nel caso dell'università di

Trento, ad esempio, il cui indirizzo Internet è <http://www.gelso.unitn.it>, dove « gelso » rappresenta il *domain name* di primo livello, mentre « unitn » quello di secondo livello.

questa, espressa anche da certa (seppur isolata) giurisprudenza, la quale ha osservato che il nome di dominio è in realtà « *un semplice codice d'accesso ai servizi telematici* » e che avendo « *soltanto la funzione di identificare dei gruppi di oggetti e non anche l'entità che utilizza il dominio (...), nessuna confusione è possibile tra due soggetti potendo eventualmente la confusione essere determinata dal contenuto delle pagine pubblicitarie dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti* »¹¹.

Ma vi è forse di più: l'art. 1bis l.m. limita i diritti del titolare del marchio quando l'esercizio di essi impedirebbe ad altri, segnatamente, l'uso nell'attività economica del loro indirizzo. E se da un lato la libera scelta¹² del nome di dominio rappresenta una più che sostanziale differenza tra il DNS e l'ipotesi prefigurata nella norma, rimane pur sempre vero che il *domain name* è, comunque, un « indirizzo »; elettronico o informatico, certo, ma che svolge la medesima funzione (*mutatis mutandis*) di un qualunque altro indirizzo utilizzato nel mondo « non virtuale »: individuare la collocazione fisica di un determinato soggetto (o oggetto)¹³.

Se a ciò si aggiunge che ad ogni indirizzo Internet può corrispondere uno ed un solo sito, e che la confondibilità tra due siti richiede un *quid pluris* della semplice somiglianza tra due *domain names*, la questione relativa a come debba essere valutata la presenza di un marchio nel DNS si trasferisce (anche e soprattutto) sul piano della perseguibilità o meno dei ben noti fenomeni di accaparramento dei nomi di dominio (i c.d. *cybersquatting*)¹⁴, non potendo certo rimanere confinato (solo) su quello della violazione del marchio.

Violazione che, peraltro, si presenta con i contorni sfumati, non chiari; spesso (forse) richiamata perché facile da lamentare e provare, almeno formalmente¹⁵.

¹¹ Trib. Bari, ord. 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, 2515. Il discorso sin qui sviluppato potrebbe trovare ulteriore spunto nelle seguenti domande: come avrebbe agito il Giudice milanese se il *domain name* utilizzato dalla resistente fosse stato, ad esempio, *www.jobber.bancalavoro.net*? Posto che il DNS può essere formato da più livelli, quando la presenza (ovvero il semplice richiamo) al suo interno di un marchio costituisce una violazione? E quindi, la presenza non autorizzata di un marchio registrato all'interno di un indirizzo Internet rappresenta sempre un atto illegale?

¹² Libertà che però è di molto limitata dai ben noti fenomeni c.d. di *cybersquatting* (ovvero di accaparramento di nomi di dominio - insolitamente non censurati dalle autorità che presiedono al *namings*), nonché dalle caratteristiche tecniche che contraddistinguono il DNS.

¹³ Non è qui possibile fare altro che un cenno all'ulteriore problematica scaturita qualora il *domain name* venisse inse-

rito nella sfera dei diritti alla personalità, al cui interno trova posto il nome, ma anche (secondo una recente ed interessantissima ipotesi) l'*e.mail address*.

¹⁴ Sull'argomento si segnalano due pronunce commentate da P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, 67.

Al citato *cybersquatting* possono essere avvicinati anche i fenomeni c.d. di *linking*, *framing* e *meta-tag*, tutti chiaramente riassunti nello scritto di E. Tosi, *Le responsabilità civili*, in *I problemi giuridici di Internet*, a cura di E. Tosi, Giuffrè, Milano, 1999, 270 ss. a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

¹⁵ Una strada sicuramente più agevole da seguire se paragonata a quella che conduce alla ben più complessa ipotesi di concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 e seguenti cod. civ., la quale, va detto con forza, non è per nulla aggirabile con l'utilizzo di Internet.

5. PORTATA E CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL FENOMENO INTERNET.

È stato detto che i provvedimenti giurisprudenziali poc' anzi richiamati, sono « *destinati a tracciare le linee fondamentali nella regolamentazione della prestazione di servizi commerciali attraverso la rete Internet* »¹⁶.

Forse è troppo presto per ritenere così determinanti tali pronunce, le quali comunque fungono da utile sprono per la mente e per l'analisi, questa sì, che indispensabilmente deve iniziare a considerare anche i nuovi sistemi attraverso cui la vita sociale (e commerciale) prende a svolgersi.

L'importante è che tale analisi sia franca e approfondita, e non si accontenti di scorciatoie tanto comode quanto fugaci, evanescenti. Avvicinare Internet, infatti, significa scrutare un mondo che oggi consta di circa 340 milioni di elaboratori collegati in rete (di cui 64 milioni solo in Europa) che, si stima, diverranno circa 770 milioni entro il 2005 (e 136 milioni in Europa entro il 2002)¹⁷; significa guardare negli occhi quella che molti esperti non esitano a definire la seconda rivoluzione industriale, di portata mondiale e inarrestabile, le cui ragioni sembrerebbero trascendere la caratteristica (comunque importante) dei bassi costi di realizzazione e di gestione di un sito, per attestarsi invece sull'indefinibile libertà che caratterizza la « vita » (virtuale) nella rete, sull'assenza di confini, di regole e di schemi di cui qualunque società è necessariamente intrisa.

Soprattutto, significa trovare innanzi a sé un universo in costante evoluzione, in cui le soluzioni e le regole (non solo tecniche) che vi si incontrano hanno il sapore della risposta contingente più che della definitività, pronte come sono a mutare in brevissimo tempo¹⁸.

Quanto poi al discorso relativo all'applicabilità di un dato normativo al nuovo sistema informatico globale (o « globalizzante »), esso passa necessariamente attraverso una altrettanto approfondita analisi della legge, in cui dovrà essere debitamente considerato pure il contesto applicativo a cui il dettato normativo era destinato. Per rimanere nell'ambito della legge sui marchi, alla rigidità della norma fa da contrappeso un interesse ad agire che spesso svanisce quando la violazione del marchio sia perpetrata al di fuori della sfera di mercato (merceologico o geografico) in cui il marchio stesso è utilizzato. Si tratta di un equilibrio sottile, eppure, da un punto di vista pratico, altamente efficace. Un equilibrio, però, che Internet (meglio: che l'uso di Internet) mette in crisi sino a renderlo inoperante.

E non solo: sostenere, *sic et simpliciter*, che la presenza di un marchio nel DNS configuri la violazione del marchio stesso, potrebbe avere risvolti davvero singolari ove non si consideri che pure i criteri in base ai quali si

¹⁶ L. LIGUORI, *op. cit.*, 962.

¹⁷ Per avere interessanti informazioni relative alla diffusione di Internet e ai relativi indici di crescita si rimanda a quanto contenuto nel sito « www.cybergeography.org/atlas/census.html », in cui sono altresì disponibili molte altre notizie riguardanti la rete.

¹⁸ L'adozione del *Domain Name System*, ad esempio, non è che una delle tante soluzioni escogitate al solo fine di rendere più agevole la navigazione in rete. La qua-

le, però, sembrerebbe oggi travolta da due ordini di problemi: il primo è quello di cui si qui si è discusso, ovvero un utilizzo con finalità commerciali che certamente non poteva essere neppure immaginato da chi ideò il DNS; il secondo è invece la critica vicinanza al limite di indirizzi disponibili, che è dato dalle possibili combinazioni non dei *domain names*, bensì delle quattro serie di numeri decimali di cui prima s'è detto (cfr. nota 8).

determina l'effettiva confusione tra due marchi (criteri inseriti nella l.m. proprio per limitarne in qualche modo l'ambito di applicazione) spesso divengono meno percepibili o svaniscono del tutto nell'ambiente Internet.

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Quanto sin qui detto esplicita un'osservazione generalmente percepita, ma non nella sua intera portata: Internet è un universo « nuovo »; certamente non può e non deve essere considerato come un ambiente avulso da ogni regola, ma neppure si può semplicemente ritenere che attraverso l'applicazione al suo interno di tutte le leggi valevoli nel mondo « non virtuali » sia possibile conseguire i medesimi risultati, pena la pericolosa e forzata tipizzazione di fattispecie che comunque tipiche non sono.

A dimostrarlo stanno le spesso non ricordate difficoltà attuative dei provvedimenti di cui sin qui si è discusso. Con essi il Giudice ha certo inibito l'uso di un *domain name*... ma tale divieto potrà trovare concreta (e soprattutto rapida) applicazione solo con la piena collaborazione del soggetto inibito. Perché spesso (come nel caso in esame), l'unica autorità che potrebbe intervenire materialmente e direttamente sul *domain name*, cancellandolo o comunque modificandolo, è straniera: difficilmente individuabile, raggiungibile, « obbligabile ». Quali sarebbero i costi e le fatiche da impegnare per intraprendere una simile azione? E con quali garanzie di risultato?

Ecco perché oggi non è ancora possibile dire se le decisioni afferenti all'utilizzo di Internet individuino, oppure no, i confini della prestazione di servizi commerciali attraverso la rete; oppure se, semplicemente, segnalino l'esistenza di un problema tutt'altro che risolto, di una domanda a cui, di rimando, vengono consegnate risposte che non seguono sempre lo stesso indirizzo: a tal proposito è indispensabile qui citare la recentissima ordinanza 29 giugno 2000 emessa dal Tribunale di Firenze (e ancora inedita) nella quale il Giudice ha affermato che « *la corrispondenza marchio-dominio non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è principio positivamente sancito nel nostro ordinamento* ».

Quest'ultima pronuncia¹⁹ afferma in definitiva che gli aspetti operativi e tecnici prevalgono ancora, in assenza di una specifica normativa, sull'utilità che una singola impresa possa ricavare dalla equivalenza tra *DNS* e marchio. E se accanto a questo ragionamento si pongono le considerazioni, anch'esse già svolte, relative sia alla natura di Internet, sia alla funzione, eminentemente tecnica, del *domain name*, allora le parole del giudice fiorentino, così come quelle del magistrato di Bari, diventano affermazioni di principio affatto trascurabili, certo maggiormente condivisibili delle tesi che invece poggiano su analogie forzate, e che paiono il frutto del desiderio di negare Internet e le sue ragioni, piuttosto che della volontà di analizzarne e capirne l'impatto con la realtà « non virtuale ».

GUIDO TARIZZO

¹⁹ Al pari di Trib. di Bari, ord. 24 luglio 1996 cit.