

CLAUDIA MORGANA CASCIONE

I DOMAIN NAMES COME OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE E DI GARANZIA: PROFILI PROBLEMATICI

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. I *domain names* come *property* o *contract service*: cenni al dibattito nordamericano. — 3. La qualificazione giuridica dei *domain names*: i *domain names* come beni giuridici. — 4. Il « diritto » sui *domain names*. — 5. Il problema dell'esecuzione forzata. — 6. I nomi di dominio come oggetto di pegno.

1. PREMESSA.

Di *domain names* molto si è parlato negli ultimi anni.

Se ne è parlato non solo tra gli internauti, ma anche, e soprattutto, tra gli operatori del diritto che, sotto vari profili, si sono occupati della tematica in oggetto¹.

Se ne è parlato altresì nelle aule di Tribunale, in cui, in tempi recenti, sono state intentate numerose azioni volte, principalmente, ad inibire l'uso di nomi di dominio corrispondenti a nomi² o a segni distintivi altrui³.

¹ Per una panoramica generale delle problematiche che i *domain names* hanno sottoposto al giurista si rinvia sin d'ora a AA.VV., *Nomi di dominio, marchi e copyright: proprietà intellettuale e industriale su internet*, a cura di C. VACCÀ, Milano, 2005; R. FERORELLI, *Le reti dei beni nel sistema dei servizi. Teoria e prassi delle nuove risorse immateriali*, Bari, 2006, spec. 238-310; P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, Milano, 2002; C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001; P. VARI, *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001; G. CASSANO, *Diritto dell'internet. Il sistema di tutele della persona*, Milano, 2005, spec. 223-283; C.E. MAYR, *I domain names e i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA*, 1996, 223-250.

² Sulle interferenze tra diritto al nome e registrazione di un nome di dominio cfr. Trib. Torino, 23 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, 539 ss. con nota di A. VITER-

BO, *La tutela dei nomi di dominio come tutela del diritto al nome* in cui è stato inibito l'utilizzo del nome « Alessia Merz » quale nome a dominio nel sito « www.alessiamerz.it » ed è stato statuito che « Nel caso in cui un nome di persona venga registrato da terzi in malafede (*domain name grabbing*) quale nome a dominio presso la Registration Authority Italiana si applica la tutela del nome prevista dall'art. 7 c.c. Presupposti della tutela sono il fatto dell'usurpazione e il pregiudizio economico o morale che ne può derivare a danno del titolare del nome ».

³ Schematicamente, sono enucleabili le seguenti tipologie di controversie aventi ad oggetto le interferenze tra un nome di dominio registrato da un soggetto e i segni distintivi altrui: 1) registrazione di un *domain name* uguale o confondibile col marchio anteriore di un concorrente (o registrazione di un *domain name* confondibile con altro *domain name* registrato come marchio); 2) registrazione di un *domain*

Ancora una volta di nomi di dominio vuole parlarsi, tralasciando, però, gli aspetti strettamente definitivi e regolamentari e tentando di appropinquare la materia da una prospettiva non scandagliata a fondo dalla giurisprudenza.

L'obiettivo è quello di cambiare angolo visuale e di affrontare la questione, non tanto dal lato di chi subisce una lesione del proprio segno distintivo dalla registrazione che altri faccia di un *domain name*, quanto dal lato di chi, attraverso la registrazione, diviene titolare di un nome di dominio.

In particolare, occorrerà chiedersi e verificare se i *domain names* possano essere oggetto di vicende circolatorie volontarie e involontarie e, nello specifico, se possano costituire oggetto di procedure esecutive o di garanzie.

name uguale o confondibile col marchio di un soggetto che opera in un settore commerciale diverso (o registrazione di un *domain name* confondibile con altro *domain name* registrato anche come marchio da operatore in settore diverso); 3) registrazione da parte di chi non esercita attività produttive o commerciali di un *domain name* uguale o confondibile col marchio di altri soggetti. Così L. DAMBROSIO, *La natura giuridica del nome di dominio*, in Aa.Vv., *Nomi di dominio, marchi e copyright: proprietà intellettuale e industriale su internet*, cit., 30.

Numerosi sono i casi in cui, a partire dalla seconda metà degli anni '90, titolari di marchi abbiano agito in giudizio per ottenere la cessazione dell'illecito sfruttamento del proprio diritto esclusivo, perpetrata attraverso un *domain name*: si v. Trib. Modena, 23 ottobre 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2316; Trib. Bari, 24 luglio 1996, *ibidem*, entrambe annotate da N. COSENTINO; Trib. Roma, 2 agosto 1997, in *Foro it.*, I, 1998, 923, in *Dir. ind.*, 1998, II, 430 con nota di P. MONTUSCHI, *Internet, la « guerra dei nomi » ed il ruolo della Registration Authority* ed in *Arch. civ.*, 1998, 952 con nota di R. SCIAUDONE, *Internet, Domain name e tutela del marchio*; Trib. Milano, 10 giugno 1997 e 22 luglio 1997, in *Foro it.*, I, 1998 ed in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 430 con nota di P. SACCANI, *Note in tema di confondibilità di domain names*; Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, in *Corr. giur.*, 2000, 10, 1367 con nota di G. CASSANO, *Domain name grabbing: l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre*; Trib. Roma, 9 marzo 2000, in questa *Rivista*, 2000, 360 con nota di A. IMPRODA, *Segni distintivi e domain names: un rapporto conflittuale*, Trib. Milano, 3 febbraio 2000, in questa *Rivista*, 2000, 493 con note di G. CASSANO, *In tema di domain name* e di G. TARIZZO, *L'applica-*

bilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: certezze e dubbi; Trib. Cagliari, 30 marzo 2000, in *Giur.it.*, 2000, 1671 con nota di L. PEYRON; Trib. Firenze, 29 giugno 2000, in questa *Rivista*, 2000, 672 con nota di P. SAMMARCO, *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nomi di dominio e marchio altrui*; Trib. Roma, 18 luglio 2000, in questa *Rivista*, 2000, 360 con nota di P. SAMMARCO, *Il giudizio di confondibilità applicato ai nomi di dominio con particolare riferimento alla testata di giornale*; Trib. Genova, 18 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, 521 con nota di E. BASSOLI, *Domain grabbing e tutela inibitoria*; Trib. Firenze, 7 giugno 2001, in *Dir. ind.*, 2001, 4, 393 con nota di A. FUSI, *Tutela del nome di dominio e responsabilità del provider*; Trib. Brescia, 10 ottobre 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 491 con nota di M. PIERANI, *Marchi e nomi a dominio: un « doppio binario » per la risoluzione delle controversie*; Trib. Parma, 26 febbraio 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 350 con nota di E. TOSI, *« Domain grabbing », « linking », « framing » e utilizzo illecito di metatag nella giurisprudenza italiana: pratiche con fusorie online « vecchie » e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*; Trib. Palermo, 4 dicembre 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 287 con nota di D. ZUINO, *Il domain name più veloce del mondo: www.varenne.it*; Trib. Siracusa, 23 marzo 2001, in *Merito*, 2002, 23 con nota di I.A. SANTANGELO, *Domain names e tutela cautelare dei segni distintivi*; Trib. Napoli, 28 dicembre 2001, in *Dir. ind.*, 2003, 2, 159 con nota di P. MONTUSCHI, *Domain name, concorrenza sleale e responsabilità del provider*; Trib. Napoli, 13 marzo 2003, in *Foro it.*, 2003, I, 3185 con nota di F. DI CIOMMO, Trib. Napoli, 26 marzo 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 1548 e in *Dir. ind.*, 2004, 544 con nota di C. BELLOMUNNO.

Il tema è ampiamente trattato oltralpe⁴ e oltreoceano⁵; nel nostro ordinamento resta un terreno alquanto inesplorato⁶.

Il problema può essere affrontato, in prima istanza, attraverso un ragionamento rigidamente formale e di tipo deduttivo, chiedendosi, in altri termini, se il registrante acquista un diritto relativo o assoluto sul nome di dominio e — a monte — un « bene » che entra a far parte del suo patrimonio.

La questione non è meramente dogmatica o classificatoria, ma, anzi ha una grandissima rilevanza pratica: è di prima evidenza, infatti, che la configurabilità del *domain name* come bene, oggetto di diritti reali ed assoluti, lo renderebbe assoggettabile ai rimedi e alle procedure che coinvolgono il patrimonio del soggetto.

Tuttavia, tale ricostruzione soffre evidentemente, da un lato, dell'opinabilità del tentativo di ricondurre i nomi di dominio alla tradizionale teoria dei « beni » e, dall'altro, della stessa difficoltà di configurare un diritto di proprietà sui beni immateriali⁷.

Pertanto, il primo approccio alla tematica non può che essere economico-funzionale, partendo dalla considerazione del rilievo di questa nuova forma di ricchezza nella economia moderna.

Mette conto rilevare sin d'ora, infatti, che, il valore della proprietà intellettuale nella nostra economia è attualmente innegabile (tanto che la proprietà intellettuale rappresenta una parte considerevole dell'attivo del patrimonio di molte imprese)⁸.

⁴ In Germania è stato affrontato a fondo il tema dell'espropriabilità e della pignorabilità dei nomi di dominio: per gli esiti del recente dibattito si rinvia a O. KOPF, *Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domainhabers*, Jena, 2006; C. BIRNER, *Die Internet-Domain als Vermögensrecht: zur Haftung der Internet-Domain und Zwangsvollstreckung und Insolvenz*, Tübingen, 2005; M. BROCK, *Die Zwangsvollstreckung in Internet-Domains unter besonderer Berücksichtigung des Kennzeichenrechts*, Frankfurt am Main, 2005; V. HERRMANN, *Die Zwangsvollstreckung in die Domain: zur Pfändbarkeit und Verwertung von Domain-Namen in Internet*, Aachen, 2004.

⁵ Cfr. *infra* par. 2.

⁶ Premettiamo sin d'ora che solo una pronuncia, nel nostro ordinamento, si è occupata della pignorabilità dei nomi di dominio, finendo, peraltro, come a breve vedremo, per negarla: Trib. Bologna, ord. 22 marzo 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, 39 ss. con nota di A. PALAZZOLO, *Alcuni spunti in tema di regolamentazione di nomi a dominio: la pignorabilità, il potere di disposizione del titolare registrante e la disciplina pubblicistica ed in Riv. es. forz.*, 2001, 96 con nota di C. FIMIANI, *Esecuzione forzata sul marchio e sul nome a dominio*.

Tra gli Autori, si è occupato del tema della espropriabilità e della sottoponibilità

a pegno dei nomi di dominio P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, cit., 167 ss., nonché ID., *La tutela giudiziaria del nome a dominio in Italia*, consultabile sul sito <http://www.fog.it/convegni/programmi/03-05-30-rel-Sa.rtf>.

⁷ Sul punto cfr. quanto si dirà *infra* par. 3 e 4.

⁸ Si cfr., in tal senso, l'accurata analisi svolta da N. MARTIAL, *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Puam, 2007 che, partendo dalla considerazione dello sviluppo dell'immateriale nell'economia e dall'inadattabilità dei rimedi tradizionali, propone una ricostruzione del diritto delle garanzie reali sulla proprietà intellettuale. In particolare, per l'A. « L'importance économique des propriétés intellectuelles ne cesse de croître dans notre société. Tous les secteurs sont aujourd'hui concernés, de près ou de loin, par les propriétés intellectuelles. Si certaines entreprises vivent essentiellement des revenus d'exploitation des propriétés intellectuelles, d'autres les utilisent comme des instruments de valorisation indirecte. Dans les deux cas, les droits intellectuels constituent des actifs incorporels valorisables économiquement qui pourraient par conséquent constituer des instruments de crédit pertinents ». Per l'A., i beni incorporeali — originariamente limitati a crediti e quote sociali — formano

Tuttavia, i rimedi tradizionali offerti dal nostro ordinamento sembrano ancorati ad una concezione di bene caratterizzata dal requisito della corporalità e rare sono le soluzioni offerte che tengano conto della specificità di queste « nuove » risorse.

Infatti, nonostante lo sviluppo economico della proprietà intellettuale, poche sono ancora le soluzioni offerte che, tenendo conto delle peculiarità di tali beni, li rendano strumenti di credito pertinenti ed efficaci.

Il rischio che si corre è, evidentemente, quello di non valorizzare — e anzi di vanificare — il valore economico di queste risorse, tenendole fuori da possibili vicende circolatorie e finanziarie.

Non può non considerarsi, con particolare riguardo ai nomi di dominio, il loro considerevole valore di uso e di scambio. Com'è noto, essi sono unici: non esistono due *domain names* identici nella rete internet; inoltre, essi sono assegnati sulla base della regola del « *first come, first served*⁹ ».

Sul mercato, essi sono « *commodities* » oggetto di scambio (tanto che ci sono numerosi siti per la compravendita dei nomi di dominio)¹⁰.

La conseguenza che ne deriva è che, nella *new economy*, il patrimonio di molte imprese è rappresentato essenzialmente da beni immateriali tra cui i *domain names* (oltre a marchi, brevetti, copyrights) e che, anche là dove tali imprese versino in uno stato di insolvenza, l'attivo patrimoniale di maggior valore è rappresentato da beni incorporali.

La mancanza di regole legislative organiche in materia e la difficoltà di applicazione di molti dei rimedi tradizionali, tuttavia, potrebbe finire per vanificare la possibilità di capitalizzare il valore di scambio di tali segni.

Può chiedersi, allora, se (e fino a che punto) — in un contesto socio economico incentrato sul valore delle informazioni, sulla visibilità dei segni e sul loro valore reputazionale — abbia senso applicare rigorosamente regole giuridiche che finiscono per tenere tali beni fuori dalla circolazione reale.

Si tenterà, piuttosto, in un'ottica da un lato ricostruttiva e dall'altro propositiva, di verificare l'applicabilità di alcuni rimedi civilistici, posti a tutela dei creditori — come l'esecuzione forzata e le garanzie — ad un'entità che, per quanto dai confini sfumati e dalla classificazione incerta, è sicuramente caratterizzata dall'immaterialità.

una categoria in piena espansione. Questa è la conseguenza della « dematerializzazione del diritto » e, correlativamente, dei mutamenti dei patrimoni, che si esteriorizza attraverso un duplice fenomeno: l'apparizione di nuovi beni incorporali e la dematerializzazione dei beni corporali.

⁹ La regola del *first come, first served* vuol dire che l'entità preposta all'assegnazione attribuisce il *domain name* al primo utente che ne fa richiesta. « La giustificazione sembra risiedere non in motivi di tipo tecnico, ma nella carenza di strutture presso l'autorità di naming che consentano il controllo di eventuali diritti di terzi sulla medesima denominazione ». Così, C.E. MAYR, *I domain names e i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., 227.

¹⁰ Sono stati anche elaborati svariati metodi per stimare il loro valore economi-

co; ad esempio, più il nome è facile da ricordare, maggiore è il suo valore.

Hanno avuto ampia risonanza i casi di taluni nomi di dominio — perlopiù corrispondenti a termini generici — acquistati a cifre esorbitanti. « E- companies have bought business.com for \$ 7.5 million, jewelry.com for \$ 5 million and loans.com for \$ 3 million. Others have estimated that sex.com is worth \$ 250 million and that stock.com is worth \$ 7.5 million. Trademark law does not protect these domain names because they are generic terms. Nevertheless, as indicated by the price paid, these generic domain names are highly valuable commodities that are sought after in the New Economy » Così X.N. NGUYEN, *Commercial Law Collides with Cyberspace: The Trouble with Perfection-Insecurity Interests in the New Corporate Asset*, 59 Wash & Lee L. Rev. 37, 38 (2002).

Si valuteranno anche alcune delle recenti norme del Codice della Proprietà industriale che, oltre a fornire per la prima volta un riconoscimento normativo dei nomi di dominio¹¹, offre interessanti spunti nell'ottica di cui qui si tratta¹².

2. I DOMAIN NAMES COME PROPERTY O CONTRACT SERVICE: CENNI AL DIBATTITO NORDAMERICANO.

In ordine alla ricostruzione del regime di protezione e circolazione, utili spunti possono trarsi dal dibattito che negli Stati Uniti, prima che altrove, è sorto e si è sviluppato circa la qualificazione giuridica dei *domain names*.

In particolare — e schematicamente — gli orientamenti giurisprudenziali e i dati normativi, che trattano l'argomento in oggetto in maniera piuttosto ambivalente, hanno aperto e sollevato la fondamentale questione della configurabilità dei *domain names* in termini di *property right*.

Non è superfluo rilevare come l'analisi del modello nordamericano appaia una premessa imprescindibile perché, com'è noto, negli Stati Uniti — prima che altrove — sono state affrontate le problematiche collegate con i « nuovi beni » e le « nuove tecnologie » e anche in materia di *domain names* sono stati posti sul tappeto e sviscerati gli aspetti teorici e pratici relativi alla loro qualificazione giuridica.

¹¹ Val la pena considerare che originariamente i nomi di dominio risultavano esplicitamente disciplinati agli artt. 118-124 c.p.i., ma la questione dell'individuazione della loro disciplina e prima ancora della loro qualificazione giuridica si presentava particolarmente delicata. Infatti, la delega in base alla quale il testo unico è stato emanato prevedeva, esclusivamente, il « riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale », mentre mancavano nel nostro ordinamento disposizioni espresse in materia di *domain names*. Dunque, non potevano dirsi consentiti, alla luce del dato testuale della legge delega, interventi che andassero oltre un adeguamento delle norme esistenti alle nuove problematiche poste dalle nuove tecnologie. Il rischio, ove si fosse superato il suddetto limite, sarebbe stato quello di un potenziale sindacato di legittimità costituzionale per il vizio di eccesso di delega. Cfr. sul punto, G. CASSANO, *I nomi a dominio nel nuovo Codice della proprietà industriale*.

Tuttavia, il codice, nel tentativo di assicurare una doverosa tutela ai nomi di dominio, se ne occupa in due norme; l'art. 22 (Unitarietà dei segni distintivi) prevede, infatti, che:

1. *È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'i-*

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

2. *Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche 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.*

L'art. 133 prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, eventualmente, anche alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

¹² Per una prima analisi si rinvia a G. CASSANO, *L'impatto del codice dei diritti di proprietà industriale sulle nuove tecnologie e sul regime giuridico di internet*, in *Dir. internet*, 2005, 113 ss.; D. SARTI, *Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e « criticità »*, in *Studium juris*, 2007, 1, 11 ss.

Tuttavia, l'analisi di tale modello va condotta premettendo — e considerando sempre sullo sfondo — la profonda differenza intercorrente tra gli istituti coinvolti negli ordinamenti di *common law* e *civil law*, a partire dalla stessa concezione di proprietà¹³.

Ciò specificato, può rilevarsi che il dibattito nordamericano circa la qualificazione giuridica dei nomi a dominio si è rivitalizzato a partire dal noto caso *Umbro*¹⁴, in cui la Corte suprema della Virginia, chiamata a pronunciarsi circa la sottoponibilità a *garnishment*¹⁵ di un *domain name*, ha sostenuto che il nome di dominio è « a service arising from a contractual right, not property which is subject to garnishment »¹⁶.

Dal caso *Umbro*, che fa eco a qualche isolata precedente pronuncia¹⁷, si è sviluppato un vivace dibattito circa la qualificazione giuridica dei *domain names*, dibattito che — essenzialmente — ruota intorno alla riconducibilità degli stessi alla nozione di *property* ovvero a quella di *service contract*¹⁸.

In particolare, è stata severamente criticata la conclusione raggiunta nel caso *Umbro*, identificandosi, al contrario, il diritto di usare un nome di dominio come *intangibile personal property*¹⁹.

Questa soluzione è stata indirettamente fatta propria dall'Anticybersquatting Consumer Protection Act²⁰ che fornisce una base normativa

¹³ Cfr. U. MATTEI, *La proprietà immobiliare*, Torino, 1995, 53 ss. Id., *Basic Principles of Property Law*, Westport-London, 2000; A. GAMBARO, voce *Proprietà in diritto comparato*, in *Dig. IV, Disc. priv. sez. civ.*, Torino, 1997, 502-525.

¹⁴ *Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l, Inc.*, 529 S.E. 2d, 80, 81 (Va. 2000).

¹⁵ Il *Garnishment* è un rimedio alquanto singolare dal momento che « is a comparatively unique remedy since it involves the seizure of property to which the debtor is entitled but he does not currently possess. Specifically, garnishment involves the seizure of property which is in the possession of a third person who either holds the property for the debtor (such as a bailee), or who is indebted to the principal debtor in some way, such as an employer who owes wages to an employ ». Così E. WARREN-J.L. WESTBROOK, *The Law of Debtors and Creditors*, 45-65, (4th ed. 2001).

¹⁶ In particolare, la Corte Suprema della Virginia sostenne che « domain names cannot be garnished because they are a product of a contract for service, which is not garnishable under Virginia Law ».

¹⁷ Alle medesime conclusioni si era giunti nel caso *Dorer v. Arer*, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999) in cui la Corte statuì « if the only value that comes from transfer the domain name is from the value added by the user, it is inappropriate to consider that an element subject to execution ».

¹⁸ I *domain names* sono stati classificati come *service contract* sulla base di talune

considerazioni: « An analysis of the formation of domain names reveals that domain names are products of a service contract between a domain name registrant and a registrar such as NSI. For example, if a person wishes to obtain a domain name from NSI, she needs to submit her proposed domain name to be registered at the website of the registrar. The registrar will conduct a search to ascertain whether the requested domain name is still available. The registrar then matches the available domain name with the corresponding Internet Protocol number for the desired Internet site. The registrar maintains a directory of domain name servers. The servers connect domain names with Internet resources such as Web sites and e-mail systems. For a small fee, the registrar registers the domain name, and renews the registration as long as the renewal fee is paid. The registrant agrees to be bound by the Domain Name Dispute Policy as approved by ICANN on October 24, 1999. Further, the registrant makes certain representations about her right to use the domain name and that her use is not interfering with other entities' rights. As long as the registrant maintains her representations, the registrar continues to provide the services pursuant to a domain name service contract agreement ».

¹⁹ X.N. NGUYEN, *Cyberproperty and Judicial Dissonance: the Trouble with Domain Names Classifications*, 10 Geo. Mason L. Rev. 183 (2001).

²⁰ L'ACPA è entrato in vigore nel 1999 con l'intento di scoraggiare il cyber-

alla configurabilità dei *domain names* come *property*²¹ e da alcune pronunce che — per varie vie — sono pervenute alla stessa conclusione²².

I sostenitori di quest'impostazione hanno, in primo luogo, verificato la rispondenza dei *domain names* al concetto di *property*, intesa come *bundle of rights*²³, che include il diritto di possesso, il diritto d'uso e il diritto di alienazione²⁴.

Si è accertata, per tale via, l'applicabilità ai *domain names* della teoria del *bundle of rights* ed, in particolare, si è verificata negli stessi l'esistenza dei sopramenzionati requisiti.

Così ragionando, è stato rilevato che, in primo luogo, chi registra un nome di dominio ha il diritto di esercitare il controllo su di esso: infatti il *domain name* è unico e nessun altro può registrare lo stesso dominio su internet.

In secondo luogo, il registrante ha il diritto esclusivo di usare il nome di dominio.

Infine, il registrante ha il diritto di alienare o, comunque, di disporre del *domain name*.

Di conseguenza, si è argomentato che, visto che tutti i diritti associati al concetto di *property* sono altresì presenti nei *domain names*, questi dovrebbero essere riconosciuti come una forma di *property*²⁵.

squatting, ossia una pratica consistente nel « bad faith and abusive registration of distinctive marks as internet domain names with the intent to profit from the good will associated with such marks ».

²¹ In particolare, l'ACPA prevede l'esplorabilità di un'actio in rem in caso di *domain names*. « The inclusion of in rem jurisdiction provides courts with the ammunition to declare that domain names are property as described by the ACPA ».

²² La riconducibilità dei *domain names* alla nozione di *property* è stata sostenuta nei seguenti casi: Online Partners.com Inc. v. Atlantienet Media Corp., 2000 WL 101242, at 9 (N.D. Ca. Jan. 20, 2000) in cui è stato sostenuto che « a domain name is intellectual property and may be attached under the law »; Umbro Int'l. Inc. v. 326851 Canada, Inc., 1999 WL 117760, at 9 (Va. Cir. Ct. Feb. 3, 1999), in cui è stata sostenuta la sottoponibilità a *garnishment* dei *domain names*, sul presupposto che essi sono una forma di « intellectual property »; Caesar World, Inc. v. Caesar's Palace.com, 112 F. Supp. 2d 505 (E.D. Va. 2000) in cui è stato sostenuto che il congresso ha espressamente previsto nell'ACPA che un *domain name* sia *property* sufficiente a fondare una « in rem jurisdiction ».

²³ Senza pretese di esaustività, val la pena sottolineare che secondo teoria del *bundle of rights* « property ownership is equivalent to holding a number of distinct rights in relation to a tangibile object or intangibile idea ». Sul punto J.E. CRIBBET,

Concepts in Transition: The Search for a New Definition of Property, U.Ill. L. Rev. 1 (1986); A. BECKERMAN-RODAU, *Are Ideas Within the Traditional Definition of Property, A Jurisprudential analysis*, 47 Ark. L. Rev. 603 (1994).

²⁴ Hanno verificato l'applicabilità della teoria del *bundle of rights* ai *domain names* X.N. NGUYEN, *Cyberproperty and Judicial Dissonance: the Trouble with Domain Names Classifications*, cit., 191; V. ZELTSER, *The Specter of the Debt Collector and the Unchertered Domain: The Case for Treating Domain Names as Garnishable Property*, 12 Digest 59, 75 (2004).

²⁵ I termini del ragionamento sono riassunti da A. FREEMAN, *Internet Domain name Security Interests: Why Debtors Can Grant them and Lenders Can Take them in this New Type of Hybrid Property*, 10 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 853 (2002), 864-865: « The legal standard for whether something is property hinges on whether one has the exclusive right to control how a thing may be used and who can use it. Domain names are assigned on a first come, first served basis. Therefore, because each domain name is unique, the first person to register a domain name has the exclusive right to use, control, and profit from the domain name as well as the right to exclude others from using that same domain name for the term of the contract. The exclusive nature of a domain name is "the essential basis of its utility and value" The significant value of these

Le conseguenze di tale qualificazione sono di non poco momento, comportando, ad esempio, la sottoponibilità dei *domain names* alle procedure esecutive e alle procedure fallimentari²⁶.

3. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI *DOMAIN NAMES*: I *DOMAIN NAMES* COME BENI GIURIDICI.

Tralasciando per un attimo schemi e concetti propri del *common law*, cerchiamo di inquadrare i *domain names* all'interno delle nostre tradizionali categorie civilistiche.

In particolare, si tratterà qui di verificare la sussumibilità dei *domain names* nell'ambito della tradizionale teoria delle cose e dei beni.

Preliminarmente occorre fare qualche considerazione.

Nessuna delle pronunce che nel nostro ordinamento si è occupata di nomi di dominio ha espressamente affrontato la questione della configurabilità degli stessi come beni giuridici.

I Tribunali, infatti, in massima parte investiti di azioni inibitorie di *domain names* coincidenti con segni distintivi altrui, là dove hanno trattato la questione della qualificazione giuridica dei nomi di dominio, l'hanno affrontata nel senso della riconducibilità o meno degli stessi ai tradizionali segni distintivi dell'impresa.

Al riguardo, val la pena considerare che, eccettuate un paio di isolate pronunce che hanno qualificato i *domain names* come un mero « indirizzo elettronico »²⁷, per il resto si registra una pressoché totale unità di vedute

rights is demonstrated by the sale of domain names for million of dollars. Domain names are assets that can be sold, transferred and encumbered. Thus, the rights acquired by registering a domain name are valuable and satisfy four of Honorés incidents of ownership thereby indicating that a domain name is, in fact, property, albeit intangible property ».

²⁶ Si occupa espressamente della comprensione dei *domain names* nei *debtor's bankruptcy estate* nonché della ottenibilità di un *security interest* sui *domain names* A. FREEMAN, *Internet Domain name Security Interests: Why Debtors Can Grant them and Lenders Can Take them in this New Type of Hybrid Property*, cit., 853 ss.

L'A. parte da un'analisi ed un'interpretazione della sez. 541 del Bankruptcy Code che prevede che un *debtor's bankruptcy estate* include « all of the debtor's legal and equitable interests in property, real and personal, tangible or intangible, at the time the bankruptcy petition is filed ». Questa definizione include « contracts, trademarks and causes of actions ». Ne deriva che attualmente le Corti devono considerare se « a debtor has a property interest in intangible assets such as domain names

and whether a domain name is property of the estate in which a creditor may obtain a security interest ».

Inoltre, i *domain names* possono essere classificati come *general intangible* ai sensi dell'art. 9 UCC: pertanto « a creditor is able to obtain a security interest in a domain name ».

Per ragioni di completezza — e senza pretese di esaustività — si consideri che la categoria del « general intangible » comprende « other than accounts, chattel paper, commercial tort claims, deposit accounts, documents, goods, instruments, investment property, letter — of — credit rights, letter of credit, money and oil, g-s, or other mineral before extraction. » La categoria include anche « payment intangibles and software ». Così X.N. NGUYEN, *Exploring Emerging Issues: New Intellectual Property, Information Technology, and Security in Borderless Commerce: Intellectual Property Financing: Security interests in Domain names and Web Contents*, 8 Tex. Wesleyan L. Rev. 489 (2002).

Il Commento Ufficiale alla definizione di « general intangible » indica che essa include « varie categorie di proprietà intellettuale ».

²⁷ Trib. Bari, 24 luglio 1996, cit.;

nel considerarli come segni distintivi²⁸, salvo poi a vedere se si tratti di insegna²⁹, marchio ovvero di un segno distintivo atipico³⁰.

La seconda considerazione che occorre premettere riguarda la sicura configurabilità dei *domain names* come beni in senso economico, cioè cose che presentano valore di uso e di scambio³¹.

Trib. Firenze, 29 giugno 2000, cit. secondo cui « Il *domain name* è l'indirizzo Internet di un computer collegato alla rete... Mediante il *domain name* solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona... La funzione del *Domain Name System* è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnologico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi ».

²⁸ In generale, sulla riconducibilità dei *domain names* ai segni distintivi v. Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, cit.; Trib. Torino, 21 luglio 2000, cit. secondo cui « il *domain name*, pur rispondendo ad esigenze di carattere tecnico (ovvero alla necessità di identificare il computer collegato), non può essere considerato un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggetto cui viene assegnato, identificando i servizi disponibili sulla rete informatica aventi ad oggetto l'erogazione e lo scambio di informazioni ovvero la pubblicazione e l'offerta di altri beni e servizi, spesso affiancata da possibilità di negoziazione degli stessi per via telematica e avendo pertanto finalità commerciali, cosicché si tratta di un vero e proprio segno distintivo che può porsi in conflitto con i segni distintivi di altre imprese »; Trib. Palermo, 4 dicembre 2000, cit. secondo cui il « *domain name* tende sempre più ad assumere una innegabile funzione identificativa dei prodotti e dei servizi che vengono offerti in via telematica e del soggetto che li produce o li distribuisce e, quindi, di segno distintivo ».

Non è discutibile che il *domain name* costituisca un « *moyen phonétique ou visual* permettano alla clientèle de reconnaître les produits, services ou les établissements qu'elle recherche », in altri termini, un segno distintivo. Così A. CHAVANNE-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 1993, 441.

²⁹ Sull'assimilabilità del nome a dominio all'insegna v. Trib. Milano, 10 giugno 1997, cit., secondo cui « il sito configura-

rebbe il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il suo cliente al fine di concludere con esso il contratto ». Cfr. altresì Trib. Modena, 1 agosto 2000, cit. che propende « per l'assimilazione all'insegna perché svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti ».

Anche nella giurisprudenza francese il nome di dominio è stato assimilato all'insegna: cfr. TGI Paris, 31 ch., 8 apr. 2005, *Ministre public c/ Nicole T. et Automatic Answer Communication*, in *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, 8, 2005, 30 con nota di P.E. LEDRICH, *Statut du nom de domaine: un premier pas vers l'assimilation à l'insegne?* secondo cui « l'appellation d'un site correspond sur le plan électronique, à l'en-seigne ».

³⁰ Attribuisce al nome di dominio natura di segno distintivo atipico E. TOSI, « *Domain grabbing* », « *linking* », « *framing* » e utilizzo illecito di metatag nella giurisprudenza italiana: pratiche con fusorie online « vecchie » e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, cit. Si rinvia, altresì alle conclusioni raggiunte da Trib. Bergamo, 3 marzo 2003 secondo cui « si deve escludere che al nome di dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in quanto — a seconda delle circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e alla configurazione del sito — potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo del marchio d'impresa; nelle altre e diverse ipotesi in cui, ferma restando la funzione distintiva del nome a dominio nella sua parte descrittiva, esso sia utilizzato non già per accedere ad un sito commerciale e quindi non in funzione di individuazione di un'attività economica, bensì di trasmissione di opinioni e di idee, verrà certamente a mancare la ratio sottesa all'equiparazione del nome a dominio ai segni distintivi di impresa, con conseguente, e del tutto legittima, diversa qualificazione del nome a dominio ».

³¹ Sul punto si rinvia a R. FERORELLI, *Le reti dei beni nel sistema dei servizi. Teoria e prassi delle nuove risorse immateriali*, cit.,

Ciò premesso, e rilevato anche che non tutti i beni in senso economico sono tali anche per il diritto³², il passo successivo non può che essere quello di verificare se i *domain names* possano essere ricondotti alla definizione che dei beni dà l'art. 810 c.c. il quale — com'è noto — definisce beni in senso giuridico « le cose che possono formare oggetto di diritti »³³.

Ciò presuppone risolta — a monte ed in generale — la questione dell'idoneità dei beni immateriali ad essere definiti beni giuridici e, di conseguenza, ad essere oggetto di diritti reali³⁴.

Senza scendere nello specifico del dibattito che — tra orientamenti contrastanti e prese di posizione in senso diametralmente diverso — si è incentrato sulla possibilità di ricondurre al concetto di « cosa » ex art. 810 anche le *res incorporales*, mette conto rilevare l'idoneità che è stata riconosciuta anche ai beni immateriali ad essere ritenuti beni giuridici e, di conseguenza, oggetto di diritti reali e assoluti³⁵.

La nozione di bene, sganciata dal requisito della corporalità, si ancora, invece a quello della « rilevanza giuridica », il che implica una valutazione circa la « meritevolezza » degli interessi e i bisogni che il bene soddisfa.

A riguardo, basti considerare che il *domain name* svolge una funzione rapportabile a quella svolta da altri segni distintivi e denominazioni protette, in particolare il marchio e l'insegna³⁶; di conseguenza, per tale via, sarebbe possibile una sua classificazione in termini di « bene ».

Inoltre, anche a voler considerare che « la connotazione negativa delle entità non materiali fa sì che la loro individuazione necessiti di un ulteriore atto di specificazione, in questo caso l'espresso intervento del legislatore »³⁷, può rilevarsi che attualmente il codice della proprietà industriale si pone come espressa fonte di previsione in materia, dando espresso rilievo ai nomi di dominio, se pure per finalità settoriali.

259: « Il domain name, in relazione alla sua funzione è valutabile economicamente; in altre parole, ha un prezzo in base all'utilità che arreca in relazione all'interesse che mira a soddisfare ». Cfr., sul punto, quanto già esposto nel par. I.

³² S. PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, Milano, 1943, I, 1, 289 ss.

³³ In generale, si rinvia a V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. Disc. priv.*, Torino, 1989, IV, 448 ss.

³⁴ Si ritiene infatti che l'art. 810 c.c., dato il titolo e la materia del codice civile in cui la disposizione è collocata, si riferisca al possibile oggetto di diritti reali. Sul punto v. P. GRECO, voce *Beni immateriali*, in *Nov. Dig. it.*, 1958, II, 357.

³⁵ P. GRECO, voce *Beni immateriali*, cit., 356 « Per una prima e più larga approssimazione al tema in esame può servire prendere le mosse dalla considerazione dei valori assunti come termini di riferimento di una protezione giuridica, di diritto pubblico o privato, di diritto civile o penale. Come la dottrina ha messo in evidenza, tra questi valori possono rientrare e certamen-

te rientrano molte entità prive di consistenza fisica, e tuttavia apprezzate dall'uomo per la loro idoneità a soddisfare bisogni ed esigenze della sua vita individuale e sociale. Per questa ragione esse sono suscettibili di costituire l'elemento oggettivo di quella relazione che, ponendosi tra l'uomo ed un bene che gli conviene acquistare, conservare o difendere nei suoi rapporti sociali, si è intesi chiamare "interesse". Se quest'ultimo si pone rispetto a delle entità immateriali, che perciò diventano atte a rappresentare un valore, sia morale sia patrimoniale e se lo si trova protetto da una norma di diritto, con ciò assumendo il carattere di interesse giuridico, non vi sarebbe alcuna ragione per non qualificare anche siffatte entità immateriali come beni giuridici al pari delle entità materiali ».

³⁶ Sul punto cfr. R. FERORELLI, *Le reti dei beni nel sistema dei servizi. Teoria e prassi delle nuove risorse immateriali*, cit., 260.

³⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit., 447; cfr. anche O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., 82.

4. IL « DIRITTO » SUI DOMAIN NAMES.

La configurabilità dei *domain names* come beni giuridici, lungi dall'avere una portata meramente classificatoria, ha numerose ricadute pratiche e applicative che si tenterà, nel prosieguo, di analizzare.

In particolare, occorre chiarire — a monte — che tipo di diritto sul bene in questione acquisti il registrante attraverso la registrazione.

A riguardo, non può non considerarsi che le Regole di Naming della RA Italiana offrono elementi non univoci sul punto.

Occorre precisare, preliminarmente, che tali regole hanno un'origine pattizia³⁸; dunque, non si pongono come fonte legislativa da cui desumere, in primo luogo, la configurabilità dei *domain names* come beni ed, in secondo, la natura dei diritti ad essi relativi.

Tuttavia, in mancanza di una regolamentazione normativa della materia, costituiscono, nel nostro ordinamento, l'unico punto di riferimento da cui desumere spunti ricostruttivi in ordine al regime giuridico dei nomi di dominio.

Esse, da una parte, dispongono espressamente che « *i nomi di dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti* » e che « *la RA può revocare l'assegnazione di un nome di dominio* » (dietro rinuncia dell'assegnatario, o d'ufficio o a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale); disposizioni, queste, da cui sarebbe lecito desumere che la proprietà dei *domain names* rimanga all'ente gestore e che il registrante acquisti un diritto d'uso³⁹.

³⁸ Sulla natura contrattuale e privata delle regole di *naming* italiane cfr. T. Modena, 27 luglio 2000, in *Giur. merito*, 2001, I, 329; T. Vicenza, 6 luglio 1998, in *Giur. it.*, 1998, 2342. Cfr. altresì, T. Torino, 23 dicembre 2000, cit., 541 secondo cui « Il regolamento di assegnazione dei nomi di dominio non proviene da organo legislativo dello Stato e può al massimo avere valore contrattuale tra le parti, intese come utenti del servizio Internet e organo preposto all'assegnazione dei nomi di dominio, con tutte le conseguenze che ne derivano » e cfr., da ultimo, Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 634, cit. secondo cui « va anzitutto affermato che le regole di *naming* dettate dalla *Naming Authority* e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a dominio, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione delle rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna ».

³⁹ Cfr. sul punto L. DAMBROSIO, *La natura giuridica del nome di dominio*, cit., 24 secondo cui: « secondo le regole di “*naming*”, l'ente gestore assegna in uso e non

in proprietà il nome di dominio, sicché la RA si riserva la facoltà di revocare la registrazione. L'assegnazione in uso del dominio comporta la non alienabilità dello stesso ma solo la possibilità di negoziare la rinuncia al suo utilizzo, chiedendo la RA di rassegnare il dominio sulla base del documento di rinuncia del precedente assegnatario. Lo stesso A. specifica poi « un d.n. non viene ceduto in proprietà, ma solo assegnato al richiedente, per cui non può essere vantato su di esso alcun diritto di natura commerciale o dominicale ».

Così anche C.E. MAYR, *I domain names e i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., 226: « Un nome a dominio viene assegnato in uso dalle naming authorities alle “entità” richiedenti, in modo tale che esse non possono vantare alcun diritto commerciale o di proprietà sul *domain name*. Tale terminologia sembra escludere la possibilità di rivendica o di azione d'altro genere nei confronti delle autorità di *naming* al fine di ottenere l'assegnazione di un determinato nome di dominio; e ciò anche qualora il soggetto sia titolare di un diritto al corrispondente segno distintivo. Di conseguenza queste ultime si riservano la facoltà di revocare la registrazione ».

Dall'altra, invece, l'ampiezza dei poteri attribuiti al registrante che, ad esempio, può *trasferire il nome di dominio per accordo tra le parti, per successione a titolo particolare o universale*, indurrebbe ad optare per una ricostruzione del diritto acquisito in termini proprietari⁴⁰.

Si tratterebbe, naturalmente, di una proprietà su un bene immateriale⁴¹, la configurabilità della quale avrebbe come conseguenza prima l'assoggettività dei nomi di dominio a tutte le procedure che coinvolgono il « patrimonio » del titolare.

5. IL PROBLEMA DELL'ESECUZIONE FORZATA.

Quanto sinora esposto costituisce l'ineludibile premessa per valutare l'applicabilità ai nomi di dominio di alcuni dei rimedi tradizionali che il nostro ordinamento pone a tutela dei creditori.

L'attenzione non può che appuntarsi innanzitutto sull'esecuzione forzata.

Non è infatti ozioso chiedersi se i creditori del registrante possano aggredire anche il nome di dominio di cui il loro debitore sia titolare e con quali modalità ciò possa avvenire.

Cfr. altresì A. MONTI, *I veri problemi giuridici del nome a dominio*, consultabile sul sito www.interlex.it « Pur ammettendo che il nome a dominio abbia (o acquisti) un valore economico e che, pertanto, dovrebbe entrare a pieno titolo nel patrimonio dell'assegnatario e, quindi, in ipotesi, concorrere a formare la "massa" da mettere a disposizione degli eventuali creditori, se il dominio viene assegnato in uso è evidente che esso non potrebbe essere espropriato coattivamente all'assegnatario, in quanto questi non ne sarebbe proprietario ».

⁴⁰ Sembra avvalorare tale conclusione A. PALAZZOLO, *Alcuni spunti in tema di regolamentazione di nomi a dominio: la pignorabilità, il potere di disposizione del titolare registrante e la disciplina pubblicistica*, cit., 43 « il nome di dominio, in quanto suscettibile di "violare" un altro segno distintivo, e di esserne "violato", è un "bene giuridico"; ed è ancor di più in quanto passibile di costituire oggetto di diritti ex art. 810 c.c. È un diritto infatti quello che l'art. 2598 c.c. concede al titolare del segno distintivo, come lo è ciascuna delle posizioni giuridiche soggettive che la legge Marchi attribuisce al titolare del segno, e che si sono ritenute riconoscibili anche a vantaggio del titolare del nome di dominio. Una tale conclusione legittima la possibilità di disporre del proprio nome di dominio, eventualmente cedendolo in uso ad altri, parimenti a quanto accade per il marchio in seguito alla novellazione operata alla L. marchi dal D.Lgs. n. 480/1992; purché naturalmente tale cessione non sia

contraria ad altre norme... D'altra parte se così non fosse tutte le ipotesi nelle quali un determinato soggetto abbia registrato un nome di dominio per poi cederlo a terzi, senza perciò violare i diritti di privativa industriale di qualcuno (c.d. *domain grabbing*), configurerebbero ipotesi di vendite nulle per impossibilità dell'oggetto ».

⁴¹ Senza ripercorrere tutte le tappe che hanno scandito il dibattito circa la configurabilità di un diritto di proprietà sui beni immateriali, si consideri che la tesi tradizionale esclude che oggetto del diritto di proprietà possano essere beni immateriali. Così S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, 250; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1986, 56. La ragione di tale esclusione risiederebbe nell'inapplicabilità, nel campo dei beni immateriali, di istituti propri e caratteristici delle cose corporali, come il possesso esclusivo e l'acquisto per usucapione.

Sulla base di tale assunto, tuttavia, è stata prospettata la validità per tali beni, se non dello schema del diritto di proprietà, del tipo generale del rapporto di diritto reale. Così P. GRECO, *I beni immateriali*, cit., che inquadra il diritto esclusivo delle utilizzazioni dei beni immateriali nello schema del « diritto reale di cui costituisce un tipo sui generis ».

Tuttavia, è stato obiettato che anche i beni immateriali possono formare oggetto del diritto di proprietà. Così U. MATTEI, *Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 19.

Va innanzitutto considerato che ci sono delle evidenti ragioni di politica del diritto che inducono a optare per la configurabilità di procedure esecutive sui *domain names*.

L'esecuzione forzata è, com'è noto, un rimedio che opera allorché il debitore non adempie spontaneamente la sua obbligazione.

Ragioni di equità inducono a ritenere che anche i nomi di dominio siano pignorabili in ragione, innanzitutto, del loro rilevante valore economico.

Molti *domain names* hanno, infatti e come è stato già evidenziato, un valore di mercato di gran lunga superiore rispetto al loro costo di registrazione. Questo può meglio comprendersi, là dove si focalizzi l'attenzione sulla pratica della rivendita dei nomi di dominio: alcuni di essi vengono venduti perché il loro titolare non ne ha più bisogno; altri vengono acquistati proprio allo scopo della rivendita a fini di lucro. Tale pratica, se non assume i connotati del *Cybersquatting*, è perfettamente lecita ed è anche abbastanza diffusa.

Se ne deduce, quindi, che i *domain names* possano essere utilizzati — e di fatto nella pratica lo sono — come una forma di investimento.

Di conseguenza, se non fossero possibili procedure esecutive sui *domain names*, il debitore potrebbe conservarli, utilizzarli e implementare il suo patrimonio, mentre il creditore non avrebbe alcun potere di ottenere il denaro di cui ha diritto⁴².

Mette conto rilevare sin d'ora che, al di là di queste considerazioni di politica del diritto, l'unica pronuncia che nel nostro ordinamento si è occupata espressamente della pignorabilità dei nomi di dominio⁴³ ha finito per negarla sulla base della considerazione che il *domain name* è « un indirizzo internet con la funzione di individuare un computer allacciato alla rete... Che, d'altro canto lo stesso ha natura giuridica non ben individuata, non essendo un diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma essendo prevalente il profilo distintivo dell'utilizzatore del sito internet, che presenta maggiori affinità con la figura dell'insegna ».

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha avanzato dubbi sulla pignorabilità dello stesso, dato che « il domain name serve ad identificare non solo il marchio, ma ogni segno distintivo e identificativo dell'utilizzatore ed è quindi prevalente il collegamento al "soggetto", onde non si comprende come possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato ».

Senza scendere troppo nello specifico della disamina di questa pronuncia, si rilevi soltanto che essa, argomentando un po' confusamente sul

⁴² Le conseguenze della non sottoponibilità a procedure esecutive dei *domain names* sono efficacemente e suggestivamente evidenziate da V. ZELTSER, *The Specter of the Debt Collector and the Unchartered Domain: The Case for Treating Domain Names as Garnishable Property*, cit., 77-79: « Since domain names clearly have value, as evident by the fact they are re-sold, they can also be used as a means of shielding wealth from creditors. If a debtor anticipates financial difficulties on the horizon, he can liquidate all of his assets which a creditor would otherwise be

able to seize or levy upon and invest those assets into a domain name. This way, the only means a creditor could use to obtain those assets would be via the route of involuntary bankruptcy. However, if a debtor has too few creditors to satisfy the statutory requirements of involuntary bankruptcy, the creditor will be out of luck ». Di conseguenza, la non estensibilità delle procedure esecutive ai *domain names* potrebbe costituire « La Mecca » dei debitori.

⁴³ Trib. Bologna, ord. 22 marzo 2000, cit.

tema della natura giuridica dei *domain names*⁴⁴, esclude la pignorabilità dei nomi di dominio, sulla base di un collegamento con il soggetto utilizzatore, da cui deriverebbe l'utilizzabilità esclusiva da parte di tale soggetto.

Tale conclusione appare smentita da tutte le ipotesi in cui determinati soggetti abbiano registrato un nome di dominio per poi cederlo a terzi (*domain grabbing*) nonché dallo stesso regolamento di registrazione dei nomi di dominio, il quale prevede che il trasferimento e la modifica della registrazione di un nome di dominio assegnato possa essere effettuato nei casi di trasferimento per accordo tra le parti, trasferimento a seguito di procedura di riassegnazione, successione *mortis causa* a titolo particolare o universale, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione societaria⁴⁵.

Comunque, allontanandosi per un attimo dalle conclusioni raggiunte nelle aule di Tribunale, può tentarsi un discorso più generale sulla problematica in oggetto, inquadrandola, innanzitutto, all'interno del più ampio tema delle procedure esecutive sui beni immateriali.

Occorre premettere che il codice civile e quello di procedura civile non offrono validi ed univoci riferimenti da cui desumere l'assoggettabilità alle procedure esecutive dei beni non caratterizzati dal requisito della corporalità.

Basti riflettere, a riguardo, sulla circostanza che l'art. 2910 c.c., la norma base in tema di espropriazione forzata, dispone l'espropriabilità dei « beni » del debitore, il quale, ai sensi dell'art. 2740 c.c., risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i propri « beni » presenti e futuri.

Sembrerebbe, quindi, che la procedura espropriativa possa riguardare tutti i beni del debitore, a prescindere dal requisito della corporalità degli stessi.

Le cose si complicano, però, ove si consideri che l'art. 492 c.p.c.⁴⁶, in materia di pignoramento, dopo aver disposto che « il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi », nel descrivere la procedura, fa riferimento alle « cose ».

Il riferimento alle « cose », che tra « le entità suscettibili di essere qualificate come beni si distinguono dalle altre per il connotato della corporalità »⁴⁷ indurrebbe a porre in dubbio l'assoggettabilità alle procedure esecutive delle *res incorporales*⁴⁸.

⁴⁴ Sul punto cfr. C. FIMIANI, *Esecuzione forzata sul marchio e sul nome a dominio*, secondo cui « l'ordinanza in epigrafe, nell'affrontare il tema della pignorabilità del nome a dominio, riflette l'incertezza della giurisprudenza italiana in materia: da un lato, infatti, lo definisce "indirizzo telematico", avente la funzione di individuare un computer allacciato alla rete, dall'altro, escludendo che si tratti di un diritto reale o di credito per la prevalenza del profilo distintivo del soggetto utente di internet, aderisce alla tesi di coloro che lo assi-

milano alla figura dell'insegna, quale luogo virtuale di reperibilità dell'imprenditore ».

⁴⁵ A. PALAZZOLO, *Alcuni spunti in tema di regolamentazione di nomi a dominio: la pignorabilità, il potere di disposizione del titolare registrante e la disciplina pubblica*, cit.

⁴⁶ Testo in vigore dal 1° marzo 2006.

⁴⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit., 444.

⁴⁸ Cfr. V. SATTA, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, XV, t. 1, 4 ed. Torino,

Tuttavia, da un'analisi sistematica, può rilevarsi che non è il requisito dell'immaterialità *tout court* ad ostare all'esecuzione: il legislatore ha infatti previsto e codificato alcune ipotesi in tal senso.

Già l'art. 87 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, *Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali*, prevedeva l'esecuzione forzata sui diritti patrimoniali sui brevetti per invenzioni industriali, disponendo l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

Tale disposizione è stata poi estesa anche ai brevetti per modelli industriali dal R.D. 25 agosto 1940, n. 1411.

Tali norme, da ultimo, sono state abrogate e sono rifluite nel codice della proprietà industriale che prevede, all'art. 137, che « I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili ».

Il primo problema da porsi è se tale norma trovi diretta applicabilità ai nomi di dominio: infatti, l'art. 1 del codice non li ricomprende espressamente sotto l'espressione « proprietà industriale »⁴⁹.

Tuttavia, l'art. 2 c.p.i., nel disciplinare due diverse fattispecie di « costituzione ed acquisto dei diritti », distingue tra diritti « titolati », suscettibili di acquisto mediante brevettazione oppure mediante registrazione⁵⁰ e diritti « non titolati »⁵¹, che sono protetti ricorrendone i presupposti di legge. Tra di essi (la cui fattispecie costitutiva si perfeziona in assenza di un procedimento di brevettazione o di registrazione) rientrano tutti i segni distintivi diversi dal marchio registrato e, quindi, — oltre alle informazioni

1963, 40 secondo cui « Bisogna però intendersi sull'esatto significato della formula che fa dei beni l'oggetto dell'espropriazione, non solo nell'espressione della norma di legge, ma anche nel comune linguaggio. Beni, dice l'art. 810 c.c. sono le cose che possono formare oggetto di diritti. Questa definizione, come tutte le definizioni giuridiche, non è che una tautologia, ma il termine di "cosa" esprime efficacemente l'oggettività del bene, che lo rende suscettibile di dominio, perché questo e non altro significa "poter formare oggetto di diritto". Trasportata nel mondo concreto dell'esecuzione, la definizione comporta che "i beni (del debitore, soggetti all'espropriazione) sono le sue cose, cioè le cose oggetto del suo dominio". Appunto perché i beni sono cose, restano esclusi dall'espropriazione i diritti della personalità, che pure nel comune linguaggio si apprendono come beni, compresi tra questi anche quei diritti che sono suscettibili di valutazione economica, come il diritto di pubblicazione delle opere dell'ingegno, e di utilizzazione dell'opera pubblicata ».

⁴⁹ L'art. 1 del c.p.i., infatti, ricomprende, sotto l'espressione « diritti di proprietà industriale » « marchi ed altri segni

distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali ». Per un'analisi dell'ampiezza della norma e delle sue interpretazioni si v. P. MARCETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 2, c. 1 c.p.i. i diritti di proprietà industriale « titolati » comprendono i diritti oggetto di brevettazione, quali quelli sulle invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali e i diritti oggetto di registrazione, quali i marchi, i disegni e modelli e le topografie dei prodotti a semiconduttori.

⁵¹ Circa la distinzione tra diritti di proprietà industriale « titolati » e « non titolati » cfr. G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Dir. ind.*, 1, 2005, 11 ss., 13-15, nonché D. SARTI, *Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e « criticità »*, cit., 14 ss.

aziendali riservate, alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine — i nomi di dominio⁵².

Optando per l'inclusione dei *domain names* tra i diritti di proprietà industriale, l'art. 137 si porrebbe come fonte diretta da cui desumere, sia la possibilità di sottoporre i nomi di dominio a esecuzione forzata, sia la procedura specifica da seguire nel caso di specie.

Ma anche a voler aderire ad una concezione più restrittiva degli artt. 1 e 2 c.p.i., nondimeno potrebbe giungersi ad affermare la pignorabilità dei nomi di dominio, sulla base di un'analisi sistematica delle norme che nel nostro ordinamento disciplinano l'esecuzione sui beni immateriali.

Sono state già considerate le norme in tema di brevetti e marchi.

In materia di diritto d'autore, l'art. 111 della L. 633/1941 stabilisce che i diritti di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pignoramento o di esecuzione forzata finché spettano personalmente all'autore⁵³.

Al secondo comma la norma dispone, invece, la pignorabilità dei proventi derivanti dall'utilizzazione dell'opera⁵⁴.

Questi dati, complessivamente considerati, possono far giungere ad una conclusione di carattere generale, cioè che « i beni immateriali per i quali vi sia un espresso divieto sancito dalla legge o per i quali vi sia un impedimento giuridico dovuto al fatto che riflettono diritti personalissimi dell'individuo non possono formare oggetto di espropriazione; se, invece, essi

⁵² Così, espressamente, G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, cit., 13-15, nonché D. SARTI, *Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e « criticità »*, cit., 14 ss. Cfr. altresì Trib. Napoli, 7 luglio 2005, in *Foro it.*, 2006, 2, 1, 598 secondo cui « Il nome a dominio aziendale, tale essendo quello utilizzato in ambito imprenditoriale, o almeno pubblicitario, costituisce — nella vigenza del codice della proprietà industriale — segno distintivo tipico non titolato, e — a fronte dell'altrui condotta confusoria — usufruisce della tutela giurisdizionale, anche inhibitoria cautelare, prevista dal capo III del codice per tutti i diritti di proprietà industriale ».

⁵³ Sul punto cfr. F. FABIANI, *Esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno*, Milano, 1958, 5-7 secondo cui « La limitazione trova una sua giustificazione per la peculiare natura dei diritti che si riferiscono all'opera dell'ingegno, in quanto creazione artistica ed espressione, in forma obiettivata della personalità umana... Per le opere dell'ingegno sorge un problema particolare che non si pone o si pone in misura minima per gli altri tipi di beni immateriali: il problema deriva dal legame spirituale che sussiste tra l'opera e la persona del suo autore, per cui questa ha, in relazione all'opera, una serie di diritti di ordi-

ne morale (diritto di paternità intellettuale, diritto di inedito, diritto di opporsi alle modificazioni dell'opera che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione). La presenza di questi diritti fa sorgere il quesito se possano ammettersi ipotesi di successione involontaria nell'opera dell'ingegno, quali la successione ereditaria, l'espropriazione per pubblica utilità, l'esecuzione forzata e l'usucapione ». Con specifico riguardo all'esecuzione forzata sul diritto d'autore, l'A. giunge alla conclusione che « si rivolge all'opera dell'ingegno, in quanto oggetto del diritto patrimoniale d'autore, e cioè del diritto individuato in quel complesso di norme protettive dell'opera relativamente alle utilizzazioni economiche che di essa il titolare può effettuare, con esclusione di ogni attività di terzi che possa determinare un'obiettivo incidenza sul valore economico dell'opera stessa. Resta invece escluso dall'esecuzione forzata il diritto morale d'autore, consacrato nelle norme dirette a proteggere la personalità di questi ».

⁵⁴ A riguardo P. GRECO-P. VERCELLO-NE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. VASSALLI, Torino, 1974, 335, « sarebbe assurdo proteggere gli autori fino al punto di considerare impignorabili i loro profitti, a volte assai alti e comunque frutto di un'attività lavorativa autonoma ».

presentano indici di commerciabilità, in quanto aventi un valore economico, possono costituire oggetto di espropriazione forzata⁵⁵ ».

In altri termini, all'interno dei beni immateriali, dovrebbe escludersi l'esecuzione per quei beni che presentano un legame con la personalità del suo autore tale da incidere sulle vicende circolatorie del bene medesimo⁵⁶. Viceversa, per gli altri beni, tra cui, in primo luogo le invenzioni industriali, a causa del diverso atteggiarsi delle facoltà spettanti all'autore, unito alla prevalenza del carattere della « patrimonialità », non dovrebbero porsi ostacoli all'assoggettabilità ad esecuzione forzata.

Così ragionando, nulla osta ad ammettere le procedure esecutive anche sui nomi a dominio, di cui non appare discussa né la commerciabilità⁵⁷ né il valore economico⁵⁸.

6. I NOMI DI DOMINIO COME OGGETTO DI PEGNO.

In considerazione di quanto sin qui esposto, potrebbe anche ipotizzarsi la costituzione di un pegno su un nome di dominio.

Il relativo discorso non può che prendere le mosse, in generale, dalla possibile costituzione di un diritto di pegno su un bene immateriale⁵⁹.

⁵⁵ P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, cit., 183.

⁵⁶ Del resto ciò appare coerente anche con la soluzione raggiunta in tema di diritti della personalità di cui si afferma l'inespropriabilità. Cfr., sul punto, G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 354-356.

⁵⁷ La pratica ci suggerisce, ad esempio, che i nomi di dominio possono essere oggetto di attività contrattuale; essi possono essere trasferiti per effetto della volontà negoziale posta in essere dalle parti. Le forme che l'autonomia contrattuale *inter vivos* consente di attuare, sempre tenendo in considerazione l'oggetto sono la cessione e la licenza. Cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, cit., 189.

⁵⁸ Sul valore economico dei nomi di dominio si rinvia a quanto detto *supra* par. 1.

⁵⁹ Il problema della sottoponibilità a garanzie reali dei beni immateriali è particolarmente avvertito e affrontato in Francia. Senza pretese di esaustività, si consideri che inizialmente si dubitava della assoggettibilità a pegno dei beni incorporeali. Cfr. R.J. POTHIER, *Œuvres*, t. VI, *Traité du nantissement*, Paris, 1819, 498: « à l'égard des choses incorporelles, telles que sont des dettes actives, elles ne sont pas susceptibles du contrat de nantissement puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'une tradition réelle qui est de l'essence de ce contrat ». Tuttavia, il codice civile francese contiene una disposizione, l'art. 2075

(« Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donne en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique ») da cui, in linea generale, può desumersi l'assoggettibilità a pegno dei crediti, come degli altri beni mobili corporali. In realtà, l'art. 2075 risulta difficilmente applicabile a numerosi beni, per esempio ai brevetti. Sul punto cfr. A. CERBAN, *Etude critique sur les conditions de constitution du gage des choses incorporelles en matière civile et commerciale*, Paris, 1898, 202 ss. L'insufficienza dell'impianto codicistico (cfr. V. CLAPIER, *Des conditions des forme nécessaires à la constitution du droit de gage sur les choses incorporelles*, Paris, 1937, « sans doute le Code a voulu permettre de façon générale la mise en gage de tous les biens incorporels. Mais il n'a pas prévu les caractères si divers que ces biens pouvait présenter et il s'ensuit que la réglementation qu'il établit est tout à fait insuffisante »), da un lato, ha condotto il legislatore speciale a prevedere delle ipotesi specifiche di *sûretés* su taluni beni incorporeali, dall'altro ha reso auspicabile una riforma sostanziale dell'intero diritto des *sûretés* sur biens incorporels. Sul punto si rinvia a C. LISANTI-KALCZTNSKY, *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels*, Paris, 2001 nonché a N. MARTIAL, *Droit de sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, cit.

A tal riguardo non può che constatarsi che l'esegesi dell'art. 2784 c.c. (« possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi ad oggetto beni mobili ») aveva portato la dottrina tradizionale ad identificare l'espressione « beni mobili » come sinonimo di « beni corporali »⁶⁰.

Tuttavia, anche in questo caso, da un lato, la giurisprudenza ha già da tempo ammesso la costituzione di pegno di taluni beni immateriali⁶¹ e, dall'altro, la legislazione speciale ci offre un ampio catalogo di beni incorporali assoggettabili a garanzie. Innanzitutto, l'art. 2741-bis prevede che la quota di s.r.l. sia oggetto di pegno⁶².

Inoltre, la legge in tema di diritto d'autore, all'art. 111, dopo aver disposto che « i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno », dispone — al secondo comma — la possibile costituzione del pegno sui « proventi dell'utilizzazione » e sugli « esemplari dell'opera ».

In materia di invenzioni industriali, invece, l'art. 69 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 dispone che « i diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali devono essere costituiti per crediti in denaro »⁶³.

⁶⁰ Cfr. F. REALMONTE, voce *Pegno*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990; E. GABRIELLI, voce *Pegno*, in *Dig. Disc. priv. Sez. civ.*, vol. XIII, Torino, 1995, 339.

Uno degli elementi che tradizionalmente hanno indotto a dubitare circa la possibile costituzione di un pegno su un bene immateriale è l'impossibilità di uno « spossessamento » del soggetto costituente, richiesto dall'art. 2786. Si consideri, tuttavia, che non sono infrequenti, oggi, casi di pegno « anomalo », in cui non sussiste, cioè l'elemento dello spossessamento (sul punto cfr. E. GABRIELLI, *Il pegno « anomalo »*, Padova, 1990). Si pensi, ad esempio al caso del pegno *omnibus* che opera con riferimento ai crediti presenti e futuri e al caso del pegno rotativo che si realizza quando, nella convenzione costitutiva della garanzia, le parti abbiano previsto la possibilità di sostituire i beni originariamente oggetto della garanzia medesima. Sulla legittimità del pegno rotativo si rinvia, *ex multis*, a Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, n. 4520, in *Guida al dir.*, 2004, 15, 77 e in *Fallimento*, 2005, 5, 547. Si consideri, inoltre, che l'esigenza a cui è finalizzata la consegna della Res (cioè privare il debitore della possibilità di disporre dell'oggetto della garanzia) può essere soddisfatta anche in altri modi: il nostro codice prevede, infatti, in caso di pegno di crediti, il meccanismo (dell'atto scritto e) della notifica o accettazione avente data certa da parte del debitore del credito.

⁶¹ Il riferimento è, ad esempio, al pegno di titoli di credito. Cfr., Cass., 16 giugno 2005, n. 12964, in *Guida al dir.*, 2005, 31, 54; Cass., 24 maggio 2004, n. 10000, in

Giur. it., 2005, 1418; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561, in *Gius.*, 2004, 3175; Cass., 5 marzo 2004, n. 4507, in *Gius.*, 2004, 2873; Cass. 14 giugno 2000, n. 8107, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2593. Tali pronunce, in linea generale, riconducono il pegno di titoli di credito al *genus* del pegno irregolare.

⁶² Ci sono, poi, svariate sentenze che ammettono il pegno di quote di società a responsabilità limitata: cfr. Trib. Torino, 27 agosto 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 585.

Per ragioni di completezza si consideri, tuttavia, che il problema della qualificazione dogmatica della quota di s.r.l. ha ricevuto soluzioni quantomai differenti. Si è infatti alternativamente sostenuto che essa sia un diritto di credito, un diritto di partecipazione sui generis, una posizione giuridica di natura contrattuale, un bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri, uno degli « altri diritti » di cui all'art. 813, ult. parte, c.c., ovvero un bene mobile immateriale iscritto in un pubblico registro. Cfr., sul punto, ARIGO, *Pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento di quote di s.r.l.*, in *Trattato teorico pratico delle società*, a cura di Schiano di Pepe, 2^a ed., Milano, 1999, 1119 ss.; O. CAGNASSO-M. IRRERA, *Società di capitali* (c.c. 2458-2510), 2^a ed., Torino, 1990, 196 ss. Cfr., altresì, Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Giur. it.*, 2000, Cass., 23 gennaio 1997, n. 697, in *Le Società*, 1997, 647.

⁶³ Circa l'interpretazione della norma si rinvia a E. GABRIELLI, *Il Pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 2005, 208.

L'art. 49 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 annovera tra gli atti che devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'ufficio italiano brevetti e marchi « gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o *diritti di garanzia* concernenti marchi nazionali ».

Anche queste disposizioni sono da ultimo confluite nel c.p.i. che, all'art. 138, prevede che devono essere resi pubblici mediante trascrizione « gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o *diritti di garanzia*, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti » e che, all'art. 140, prevede la costituzione, per crediti in denaro, di *diritti di garanzia* su titoli di proprietà industriale.

Senza riprendere le considerazioni già svolte sulla possibile applicabilità diretta di tale norma ai nomi di dominio (ove li si volesse riconoscere come « diritti di proprietà industriale » soggetti — in quanto tali — alla normativa del codice⁶⁴), mette conto rilevare che le norme sopra esaminate sono sintomatiche di una precisa tendenza del legislatore in tema di garanzie sui beni immateriali (come abbiamo già visto per l'esecuzione forzata).

In linea generale, infatti, può constatarsi che la costituzione di diritti di garanzia è, in linea di principio ammessa per quei beni immateriali, quali ad esempio le privative industriali, in cui il legame con l'autore non è così forte da escludere vicende circolatorie del bene medesimo. Il marchio e il brevetto, ad esempio, possono essere trasferiti definitivamente o temporaneamente, mediante cessione o licenza. Nulla osta, pertanto, al subentro di soggetti terzi nella titolarità di tali segni.

Ne consegue che, per la medesima *ratio*, si possano costituire su di essi anche diritti reali di garanzia.

Lo stesso può dirsi per i nomi di dominio: essi, ai sensi dell'art. 10 delle Regole di Naming possono essere « trasferiti per accordo tra le parti, per successione a titolo universale o particolare, o ad esito di una procedura di riassegnazione ».

Allo stesso modo, pertanto, potrebbero essere dati in pegno, a garanzia di un'obbligazione del titolare, salvo poi a vedere le specifiche modalità di costituzione di tale garanzia.

Da quanto esposto risulta evidente che sarebbe auspicabile — nonché opportuna — una revisione generale e organica della materia delle garanzie sui beni immateriali.

A riguardo, può rilevarsi che nell'ordinamento francese si sta sempre più concretizzando un orientamento favorevole alla « modernizzazione » del sistema delle garanzie⁶⁵.

Riprova ne sia la recente ordonnance n. 2006-346 del 23 marzo 2006.

In particolare, l'art. 12 dell'ordonnance, nella sezione relativa « au nantissement de meuble incorporels », — nel modificare l'art. 2355 del codice — specifica che oggetto del « nantissement » possa essere « un bien meuble

⁶⁴ Cfr. quanto esposto *supra* par. 5 circa l'applicabilità ai nomi di dominio delle norme del c.p.i. ed, in particolare, circa l'interpretazione degli artt. 1 e 2 c.p.i.

⁶⁵ Cfr., il Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n. 2006-

346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, che esplicita l'obiettivo di « moderniser les sûretés a fin de les rendre lisibles et efficaces tant pour les acteurs économiques que pour le citoyens tout en préservant l'équilibre des intérêts en présence ».

incorporel ou un ensemble de biens meuble incorporels ». Segue una disciplina analitica del pegno di crediti e delle modalità della sua costituzione.

Tale disposizione — che può essere considerata una prima versione continentale dell'art. 9 UCC — da un lato, testimonia l'insufficienza dell'impianto tradizionale a ricomprendere al suo interno molti dei nuovi beni emergenti dai fenomeni di « dematerializzazione » del diritto (e dei patrimoni), dall'altro, è un sintomo non trascurabile delle istanze riformistiche nella materia in esame, di cui è auspicabile una non lontana concretizzazione anche nel nostro ordinamento.