

ANGELO MAIETTA

IL REGOLAMENTO CE N. 874/04 PER I DOMINI «.EU»: UNA PROSPETTIVA CONVINCENTE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. I principi generali del Regolamento. — 3. I diritti pre-esistenti e la registrazione per fasi. — 4. I principi di trasparenza e controllo e i profili successori. — 5. Il *legitimate interest*: una « esimente » codificata. — 6. Rilevi conclusivi.

1. PREMESSA.

Con il regolamento (CE) n. 874 del 28 aprile 2004¹, la Commissione Europea ha disciplinato il dominio «.eu», fissando precise regole relative alla registrazione dei *domain names*, che suscitano particolare interesse.

Il provvedimento va accolto con favore in quanto fornisce all'interprete un *vademecum* normativo che spazza via le incertezze, le lacune e le altalenanti soluzioni giurisprudenziali che la materia ha fatto registrare².

È risaputo che un nome a dominio assume diversi significati nella società dell'informazione, associando lo stesso al marchio d'impresa, al nome, ai segni distintivi, al diritto d'autore, alla concorrenza sleale³, ma è altrettanto noto che le regole di internet lo qualificano come un mero indirizzo elettronico o, se si preferisce, come un sistema di decriptazione che trasforma l'*internet protocol* in una parola più facilmente memorizzabile⁴;

¹ Il Regolamento è pubblicato in G.U.C.E. L. 162 del 30 aprile 2004. Per un commento in prima lettura del provvedimento si veda M. ANTONINI, *I nuovi nomi a dominio «.eu». Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004*, in *Dir. ind.*, 2004, pag. 327 e ss.

² Riportare la magmatica giurisprudenza, tutta di merito, formatasi a soli otto anni dalla prima decisione in argomento (caso Teseo del Tribunale di Bari, 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2316, nota Cosentino), sarebbe impensabile; si rinvia, pertanto, per una raccolta, più o meno completa della stessa a C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001,

passim ed ancor prima AIMO, *Internet, domain name, e diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi: le prime decisioni italiane*, in *Contratto ed Impresa Europa*, 1998, pag. 554 e ss.

³ Un attento esame, per linee generali, della disciplina delle singole fattispecie richiamate, è rinvenibile in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, Padova, 2001, *passim*, nonché più specificamente sui segni distintivi G. SENA, *Segni distintivi*, in *Digesto sez. Comm.*, XIII, Torino, 1996, pag. 307 e ss.

⁴ In tal senso, sia consentito il rinvio a A. MAIETTA, *La tutela giuridica del domain*

non è consentito, nell'economia del presente lavoro ed in aderenza alle finalità del medesimo, ripercorre le « tappe », soprattutto, giurisprudenziali, che hanno tentato, con il ricorso all'analogia *legis* o *juris* di definirne l'esatta natura giuridica, ma è opportuno ricordare come il quadro normativo sia tutt'altro che ben definito e le opinioni discordanti⁵.

Apertis verbis, il *punctum dolens* è sempre il medesimo: possono gli istituti giuridici esistenti essere « recuperati » nella realtà di internet ove il concetto stesso di « controllo » e « territorialità » è assente⁶?

Il dibattito, vivace, intorno al problema è tutt'altro che sopito e, a parere di chi scrive, trova un ostacolo di fondo alla sua soluzione che risiede nella circostanza che le Autorità di Registrazione, preposte alla gestione del sistema DNS, non hanno una potestà normativa che consente alle regole da esse emanate di assurgere a rango di precetto normativo o regolamentare⁷.

2. I PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO.

In un siffatto contesto, delimitato dall'incertezza giuridica, si innesta il Regolamento in commento, il quale si segnala da un lato per la cogenza delle proprie previsioni e dall'altro perché sintetizza in una maniera più o meno apprezzabile diversi interessi che, la casistica, aveva imposto di definire confliggenti.

Infatti, il Regolamento, atto normativo di immediata applicazione e dotato di diretta efficacia giuridica⁸, definisce un primo parametro di riferi-

name: *spunti per una riflessione*, in S. SICA-P. STANZIONE, *Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche*, Milano, 2002, pag. 351 e ss.

⁵ La dottrina si divide sostanzialmente su due posizioni, l'una che definisce il nome a dominio come mero domicilio informatico, l'altra che lo assimila ai segni distintivi dell'impresa riconoscendo, pertanto l'applicabilità al nome a dominio delle norme in materia di marchi e segni distintivi; per la prima chiave di lettura sia consentito il rinvio a A. MAIETTA, *Domain name: « il pendolo » della giurisprudenza tra domicilio elettronico e segno distintivo*, in *Corr. giur.*, n. 10/02, pag. 1350 e ss.; la seconda impostazione, con una analisi delle varie « sfaccettature » è rinvenibile in P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, Milano, 2002, *passim*.

⁶ Appare di questo avviso T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Padova, 1998, pag. 33 e ss. secondo cui: « ... è assurdo pensare che la protezione accordata, per esempio, ad un marchio nei confronti di ogni utilizzazione illecita possa essere fatta valere se i dati digitali che rappresentano la violazione transitano per il paese, su di un tratto dell'autostrada dell'informazione e non vi sia protezione invece quando seguono un altro percorso. Le

“autostrade dell'informazione” non hanno un tracciato localizzato: rappresentano un modo metaforico per dire che l'informazione (i “dati”) viaggiano liberamente sulla rete mondiale. Appare completamente escluso il principio *quidquid est in territorio est de territorio*... ».

⁷ Tale « sensazione » sembrava essere presente nell'animo delle organizzazioni cui compete il governo di internet nonché del legislatore nazionale, tanto che si era pensato di « legittimare » le regole della rete con l'istituzione di una fondazione di diritto privato intitolata al « padre » del telefono, Meucci: tentativo, purtroppo, naufragato. Per l'analisi del progetto di fondazione si rinvia a A. MAIETTA, *La Fondazione Meucci: un primo passo verso la « istituzionalizzazione di internet »*, in questa *Rivista*, 2003, pag. 561 e ss.

Nel senso che le predette autorità siano da considerarsi di rilevante interesse pubblico e perciò alle stesse dovrebbe essere riconosciuta potestà normativa si veda L. PUSATERI, *Natura giuridica dei provvedimenti concessori della Registration Authority Italiana*, in G. ZICCARDI-P. VITIELLO, *La tutela giuridica del nome a dominio*, Modena, 2000 pag. 33 e ss.

⁸ Per un approfondimento sulla effi-

mento: le regole dettate sono vincolanti e non suscettibili di contestazione, ergo certezza della norma e, soprattutto, potestà dell'organismo dalla quale promana.

In secondo luogo, viene ripreso lo « spirito liberista » che governa la rete delle reti, allorché si legge nel *considerando* n. 11 che il principio « primo arrivato, primo servito »⁹ deve essere il principio di base per la risoluzione delle controversie tra i titolari di diritti preesistenti durante il periodo di registrazione per fasi.

Una volta terminata la registrazione per fasi, l'assegnazione dei nomi a dominio deve avvenire in base al principio « primo arrivato, primo servito ».

La previsione non è di poco momento perché riconosce dignità di principio generale ad una regola spesso ignorata e malversata dai « diritti » nazionali, secondo cui l'invocato principio è una mera regola contrattuale che non può sacrificare e/o comprimere i diritti dei terzi¹⁰.

Orbene, il Regolamento trova una « via di fuga » da possibili contestazioni applicative del richiamato principio stabilendo che « al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione per fasi.

Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai titolari di diritti preesistenti adeguate possibilità di registrare i nomi sui quali detengono i diritti stessi.

Il registro deve assicurare che la convalida dei diritti sia effettuata da agenti di convalida appositamente designati ».

Gli agenti di convalida accertano il diritto fatto valere su un determinato nome sulla base delle prove fornite dai richiedenti.

Nel caso di due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente su un determinato nome, l'assegnazione del nome di dominio deve avvenire in base al principio « primo arrivato, primo servito ». (considerando n. 12).

cacia e cogenza degli atti normativi comunitari si rinvia, per tutti, a G. BENACCHIO, *Diritto Privato della Comunità Europea*, Padova, 2001, pag. 57-87; T. BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2001, pag. 83-130 nonché A. TIZZANO (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2000, pag. 43-76.

Per una rassegna delle decisioni giurisprudenziali nel diritto comunitario, si veda la puntuale ed aggiornata opera di G. BENACCHIO-V. SIMONI, *Repertorio di diritto civile e commerciale comunitario*, Padova, 2003, *passim*.

⁹ Le regole di *naming* e le procedure di registrazione dei domini internet per il tld .it sono consultabili al sito *www.nic.it*. Per un *excursus* storico ed una analisi sulla natura e funzione dell'Icann, organismo che sovraintende alla gestione del DNS a livello mondiale, rimane di preminente utilità il contributo di G. PASCUZZI, *Da Iana ad Icann: un nuovo regime per l'attribuzione*

dei nomi di dominio su internet, in *Foro it.*, 1999, IV, 415.

¹⁰ In tal senso, ultima in ordine cronologico la pronuncia del Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, (caso Armani) in *Corr. giur.*, 2004, pag. 786 secondo cui le norme tecniche sono « mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della 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 ». Per un commento in chiave critica della predetta sentenza, sia consentito il rinvio ad A. MAIETTA, *Nomi a dominio e soluzioni giurisprudenziali: « cronaca di un finale annunciato »*, in *Corr. giur.*, 2004, pag. 790 e ss. Per una prospettiva adesiva alla richiamata pronuncia, si veda P. SAMMARCO, *Nome, nome a dominio e marchio per la stessa denominazione: una coesistenza difficile*, in questa *Rivista*, 2003, pag. 848 e ss.

La previsione del richiamato *considerando* va condivisa perché fornisce una prima soluzione ad un problema molto dibattuto, ovvero quale fosse il criterio di assegnazione allorché su di uno stesso nome, più soggetti vantassero un autonomo diritto.

La giurisprudenza nazionale aveva sempre optato per la prevalenza del valore economico-imprenditoriale su quello personale in fattispecie di questo tipo¹¹, sacrificando, a parere dello scrivente, da un lato il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito e dall'altro, considerando le reti internet un luogo infinito a carattere esclusivamente commerciale o imprenditoriale, mostrando disattenzione per ulteriori approcci, tutt'altro che trascurabili¹².

3. I DIRITTI PRE-ESISTENTI E LA REGISTRAZIONE PER FASI.

Le brevi premesse, sin qui riportate, trovano, nel corpo del Regolamento, una pertinente collocazione nell'art. 2 comma 2 che riprende il *considerando* n. 11.

La disciplina prevista per la registrazione dei domini sotto il *top level domain* « .eu » può essere scissa in due momenti applicativi: una prima parte ricalca a grandi linee le procedure di registrazione presenti nei relativi regolamenti nazionali, ivi compreso quello italiano, recentemente riformato e relativamente alle modalità di richiesta di registrazione (art. 3 del Regolamento), ai nomi geografici e/o geopolitici riservati (artt. 7 e 9), alle preclusioni di ordine tecnico per i caratteri da utilizzare (art. 11) nonché per i casi di revoca e risoluzione delle controversie (artt. 20-23)¹³.

Una seconda parte, per contro, si segnala per l'introduzione di importanti novità a cui va dato autonomo rilievo.

Un primo importante spunto di riflessione è fornito dall'art. 10 del Regolamento rubricato « titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare ».

La previsione è estremamente coraggiosa ed è la prima norma che, in un ambito settoriale così specifico, tenta di risolvere un potenziale conflitto tra diritto di internet e diritti nazionali e/o comunitario.

Infatti, la *ratio* della previsione va interpretata nel senso di una tutela preventiva nei confronti di soggetti titolari di diritti preesistenti, intenden-

¹¹ È quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo, 3 marzo 2003 in *Corr. giur.*, 2004, pag. 786 secondo cui « nell'ipotesi in cui un nome a dominio consenta di accedere ad un sito commerciale, esso, nella sua parte individualizzante, viene a svolgere la funzione distintiva propria del marchio ed è pertanto suscettibile di entrare in conflitto con altri segni distintivi. La presenza di un nome a dominio patronimico utilizzato per finalità commerciali viola i diritti esclusivi del titolare della medesima denominazione brevettata come marchio d'impresa che gode di notorietà ex art. 13 del r.d. 929/1942, in quanto costituisce pur sempre uno sfruttamento inde-

bito della rinomanza altrui e della capacità attrattiva del segno ».

¹² Per quest'ordine di considerazioni, sia consentito il rinvio a A. MAIETTA, *Nomi a dominio e soluzioni...*, cit., in *Corr. giur.*, 2004, pag. 794.

¹³ Le regole di *Naming* italiane, sono state di recente riformulate. La nuova versione è la n. 4.0 del 16 luglio 2004 rinvenibile al sito internet *www.nic.it*. Numerose le novità nel nuovo testo; si segnalano in particolare la possibilità per i privati privi di partita iva di registrare più nomi a dominio ed il passaggio delle competenze della *Registration Authority* al Registro e quelle della *Naming Authority* alla Commissione.

dosi per tali « ... marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie ed artistiche protette »; la tutela si esplica, di fatto, mediante la registrazione del nome a dominio per « fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio .eu ».

Expressis verbis, si stabilisce il principio secondo cui vi è una corrispondenza tra diritto preesistente, nell'ampio novero riportato, e nome a dominio sempre che il titolare del diritto dia « prova dell'esistenza di tale diritto » (art. 10, comma 2).

La previsione mostra la sua importanza ancor più laddove si coordina con l'art. 14, comma 2 il quale dispone che « se il registro riceve più richieste per lo stesso dominio durante il periodo di registrazione per fasi, le richieste sono trattate nel rigoroso ordine cronologico del loro arrivo ».

In buona sostanza, il Regolamento pur prevedendo la possibilità di affermare nel mondo virtuale il corrispondente diritto vantato nel mondo reale, non trascura eventuali diritti « sinonimici » vantati da altri soggetti, stabilendo, in tali casi, la prevalenza del noto principio del *first come, first served*.

Ma un'ulteriore ed assoluta novità è, come innanzi anticipato, la procedura di registrazione per fasi disciplinata dagli artt. 12 e 14 del Regolamento.

La procedura si sviluppa secondo un *iter* di quattro mesi diviso in due parti: la prima parte ha lo scopo di ricevere le richieste di assegnazione dei nomi a dominio da parte di soggetti che assumono essere titolari di un corrispondente diritto nazionale o comunitario; a seguito della richiesta il dominio viene « congelato » per consentire al richiedente di produrre tutta la documentazione richiesta dal Registro, idonea a provare la titolarità dei diritti rivendicati; se tale prova non viene fornita entro quaranta giorni dalla richiesta, quest'ultima viene rigettata.

La seconda parte della registrazione per fasi consente la richiesta di registrazione non soltanto dei domini corrispondenti ai « diritti preesistenti » ex art. 10, comma 1 e 3 ma anche « dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente » (art. 12, n. 2, comma 4).

A questo punto « entra in gioco » un nuovo soggetto, l'agente di convalida, ovvero la « persona giuridica con sede nel territorio della Comunità, avente accertata reputazione e dotata di adeguata competenza » (art. 13) scelto dal Registro, « secondo modalità obiettive, trasparenti e non discriminatorie, garantendo la massima diversità geografica possibile ».

Gli agenti di convalida assumono un ruolo fondamentale durante la procedura di registrazione perché è loro compito verificare « se il richiedente che deve essere esaminato per primo per un nome a dominio e che ha presentato le prove documentali entro i termini previsti, è titolare di diritti preesistenti su quel nome » (art. 14, comma 7) dopo aver apposto un « timbro orodatario sulle prove documentali non appena queste pervengono loro » (art. 14, comma 6).

A seguito della verifica come menzionata, sia in caso della titolarità di un diritto preesistente che in caso contrario, l'agente di convalida informa il Registro, il quale rispettivamente procede alla registrazione del dominio oppure rigetta la domanda.

Il punto cruciale, in caso di registrazione ed in presenza di più soggetti titolari di un diritto preesistente riposa nel fatto che il canone adoperato è quello del *first come, first served*, senza alcun tipo di discriminazione in ordine al valore evocativo, commerciale o personale del dominio registrato.

4. I PRINCIPI DI TRASPARENZA E CONTROLLO E I PROFILI SUCCESSORI.

Un ulteriore dato di novità, improntato alla trasparenza ed alla possibilità di verifica da parte di terzi, è rinvenibile nel capo V del Regolamento ove si prevede la stipulazione da parte del Registro di un contratto di *escrow agreement* (deposito fiduciario) con un amministratore fiduciario per la conservazione del *data base* dei domini « .eu » secondo le seguenti condizioni:

« a) i dati sono ricevuti e conservati in deposito fiduciario e non sono soggetti ad alcuna procedura se non alla verifica di completezza, coerenza e formato, fino alla loro comunicazione alla Commissione;

b) i dati sono liberati dal deposito fiduciario alla scadenza del contratto in assenza di rinnovo, oppure alla risoluzione del contratto tra il registro e la Commissione per uno qualsiasi dei motivi stabiliti dal contratto stesso e indipendentemente da ogni controversia o contenzioso tra la Commissione e il registro;

c) in caso di liberazione del deposito, la Commissione ha il diritto esclusivo, irrevocabile e esente da diritti di esercitare o di delegare tutti i diritti necessari per designare nuovamente il registro;

d) in caso di risoluzione del contratto, la Commissione con la collaborazione del registro, adotta tutte le misure necessarie per trasferire le responsabilità amministrative e operative del dominio di primo livello .eu e ogni altro fondo di riserva alla parte designata dalla Commissione stessa.

In tal caso, il registro compie ogni sforzo possibile per evitare perturbazioni del servizio e, in particolare, continua ad aggiornare le informazioni oggetto del deposito fiduciario fino al completamento del trasferimento ».

Com'è agevole notare l'art. 15 richiamato ed il successivo articolo 16 rubricato « Base dati Whois », sono l'espressione massima dell'attenzione del legislatore comunitario, la cui intenzione primaria sembra essere quella della trasparenza, della esattezza e della tutela preventiva sulla gestione dei domini « .eu ».

È evidente che, proprio in virtù dei numerosi contenziosi avviati dinanzi alle Autorità Giudiziarie nazionali oltre che dinanzi agli Enti Conduttori¹⁴, il legislatore abbia voluto ridurre al minimo il fenomeno del *cybersquatting*¹⁵ o, comunque, qualsiasi attività che possa ledere la corretta esecu-

¹⁴ Gli enti conduttori sono organismi accreditati presso l'autorità di registrazione al fine di dirimere i conflitti insorgenti tra i registranti un nome a dominio e terzi che vantano nel mondo reale un autonomo diritto sul dominio contestato; gli enti conduttori procedono anche a gestire le procedure di riassegnazione, ovve-

ro quelle procedure che prevedono il trasferimento di un dominio contestato in capo al ricorrente ove la contestazione sia accolta.

¹⁵ Per *cybersquatting* si intende quella pratica ricattatoria con la quale un soggetto registra come nome a dominio una espressione evocativa di marchio o nome

zione del governo della rete e tanto è viepiù confermato dall'art. 18 del Regolamento che prevede il blocco dei nomi a dominio giudicati da un organo giurisdizionale di uno stato membro, come diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico come nei casi, sempre più frequenti, di *pornosquatting*¹⁶ o di pedofilia in rete¹⁷.

Il capo V si chiude con l'art. 19 che disciplina i profili successori¹⁸ relativi ai domini registrati sotto il TLD «.eu», nel caso di morte del titolare o di sottoposizione di un'impresa a «un procedimento di insolvenza, liquidazione, cessazione di attività, liquidazione controllata o giudiziaria o ad analogo procedimento previsto dal diritto nazionale».

La norma prevede la possibilità del trasferimento del dominio agli aventi causa previa presentazione della documentazione appropriata e la registrazione dello stesso da perfezionarsi nei quaranta giorni successivi da parte dei nomi titolari.

La previsione è una assoluta novità che va letta in un'ottica più significativa rispetto al dato in sé; *apertis verbis*, il riconoscere la possibilità di successione nella titolarità di un nome a dominio significa, dal punto di vista sistematico, dare a tale entità valore di bene giuridico¹⁹, il che significa ridisegnare lo scenario della teoria dei beni²⁰, valutando la capacità del «nuovo bene» di inserirsi in tale contesto.

celebre al fine di rivenderlo e lucrarne profitto.

Il fenomeno è analizzato da G. CASSANO, *Domain Name Grabbing: l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre*, in *Corr. Giur.*, 2000, pag. 1371; *Id.*, *Cybersquatting*, in questa *Rivista*, 2001, pag. 83 e ss.; l'autore tenta di propinare una differenziazione sui due termini che, invece, a parere dello scrivente e di altra attenta dottrina (P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, pag. 67e ss.) sono coincidenti: in particolare, secondo Cassano si discute di *domain grabbing* allorché la fattispecie vada a concretizzarsi con la violazione della normativa sui marchi e sulla concorrenza sleale, mentre invece si dovrebbe argomentare di *cybersquatting* quando la fattispecie sia violativa del diritto alla riservatezza, al nome, alla reputazione, all'immagine, all'identità personale. Suggeriva appare la ricostruzione che, però, non può condividersi per una serie di ragioni non analizzabili in questa sede.

¹⁶ Il fenomeno è «di nuova generazione». Una prima analisi del medesimo unitamente alla competenza delle Autorità di Registrazione è fatta, sia consentito, da A. MAIETTA, *Pornosquatting, marchi e diritto al nome. Profili di responsabilità e competenza delle Autorità di Registrazione*, in *Danno e resp.*, 2004, pag. 453 e ss.

¹⁷ Sul punto specifico si veda M. STRANO, *Pedofilia e pornografia su internet*, in

Byte Italia, 1998, *passim*; più recentemente, interessante appare il contributo di F. RESTA, *Pornografia minorile: l'anticipazione dell'intervento penale ed il difficile bilanciamento tra interessi*, in questa *Rivista*, 2003, pag. 805-807 con i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi indicati.

¹⁸ L'unico autore, in dottrina, che, con consueta puntualità, si è occupato di questo specifico profilo è P. SAMMARCO, *Il regime giuridico...*, cit., Milano, 2002, pag. 195-197.

¹⁹ Il rapporto tra nome a dominio e bene giuridico è, ancora una volta, analizzato da P. SAMMARCO, *op. ult. cit.*, Milano, 2002, pag. 171-175.

²⁰ La dottrina sui beni, le cose e, più in generale, sul negozio giuridico è talmente copiosa che sarebbe temerario volerla citare tutta; pertanto, si rinvia, per tutti, ai seguenti contributi: V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. civ.*, vol. IV, Torino, 1989, pag. 448; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, *passim*; *Id.*, *Dei beni*, Milano, 1999, *passim*; M. ALLARA, *Dei Beni*, Milano, 1984, *passim*; F. ANGINI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, *passim*; S. PUGLIATTI, voce *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, 1959, pag. 164 e ss. con tutti i riferimenti bibliografici ivi contenuti; F. DE MARTINO, *Dei beni in generale*, in *Commentario al codice civile* a cura di Scialoja-Branca, 1976, Bologna-Roma, pag. 1-68; G. PUGLIESE, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai*

Già in altre occasioni, si è avuto modo di osservare che il *domain name*, da semplice indirizzo elettronico è diventato un *quid pluris*, una sorta di valore aggiunto²¹ che, oggi, alla luce della « nuova dignità sistematica » conferita dal Regolamento in commento, rappresenta l'espressione di un nuovo diritto, il « diritto al sito »²² o, se si preferisce, il « diritto alla presenza *on line* » del soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, assumendo meritevolezza di tutela; *expressis verbis*, il *domain name* che si distingue per « novità », che « nasce » in rete può diventare marchio o segno distintivo atipico nel diritto reale secondo un rapporto di *genus et species*: da virtuale a territoriale.

Quest'ultimo aspetto è stato sempre sottovalutato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza le quali hanno sempre ritenuto possibile soltanto il procedimento inverso talora affermando la corrispondenza marchio-nome a dominio, trascurando sistematicamente i problemi del geo-diritto come pure è stato autorevolmente sostenuto²³.

Sicché, ripensare il nome a dominio sotto una veste differente è tutt'altro che peregrino, anche alla luce delle previsioni del Regolamento in commento, « sensibile » dinanzi ad esigenze contrapposte: tutela dei diritti preesistenti ma in presenza di un *legitimate interest* e rispetto delle regole di internet in assenza di speculazioni e malafede.

5. IL LEGITIMATE INTEREST: UNA « ESIMENTE » CODIFICATA.

Il provvedimento normativo analizzato si chiude con il capo VI che disciplina la « Revoca e Risoluzione delle controversie », e dedica a tale profilo gli artt. 20-23.

beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, pag. 1137; S. SICA, *L'informazione come bene*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, pag. 204 e ss.; più in generale, sul negozio giuridico e sul rapporto giuridico, non possono non richiamarsi gli autorevoli insegnamenti di E. BETTI, *Teoria Generale del negozio giuridico*, Napoli, 1994 (rist.), passim; G.B. FERRI, *Il negozio giuridico*, Padova, 2001, passim; N. IRTI, *Autonomia privata e forma di stato. (Intorno al pensiero di Hans Kelsen)*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, pag. 15; ID., *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, pag. 1 e ss.; P. STANZIONE, *Sul rapporto giuridico nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, pag. 101 e ss.

²¹ Cfr. in questi termini, A. MAIETTA, *Nomi a dominio e soluzioni giurisprudenziali...*, cit., in *Corr. giur.*, 2004, pag. 795.

²² È l'autorevole opinione di S. SICA in S. SICA-G. COMANDÈ, *Il commercio Elettronico. Profili Giuridici*, Torino, 2001, pag. 41, il quale sostiene che, con l'avvento delle nuove tecnologie, vi sia stata la consacrazione del « diritto al sito »; una tale impostazione si rinviene, secondo l'Autore,

nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico allorché essa all'art. 4 stabilisce che gli stati membri garantiscano l'accesso del prestatore di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio « non sia soggetto ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente ». La direttiva è stata recentemente recepita nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. n. 70/03. Un primo commento al provvedimento è di S. SICA, *Recepita la direttiva sul commercio elettronico: commento al d.lgs. 70/03*, in *Corr. giur.*, n. 9/03, pag. 1247 e ss.; nonché V. ZENOVICH, *Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal d.lgs. 70/03*, in questa *Rivista*, 2003, pag. 505 e ss.; in chiave altamente critica E.M. TRIPODI, *Alcuni interrogativi sul d.lgs. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico*, in *Corr. giur.*, 2004, pag. 829 e ss.

²³ Il riferimento è al pregevole scritto di N. IRTI, *Norma e luoghi, problemi di geo-diritto*, Bari, 2002, passim. L'Autore si interroga: « qual è il rapporto tra norma e luoghi? La terra è fondamento originario o pura dimensione applicativa? »

Sostanzialmente, le *guidelines* generali della procedura di revoca e risoluzione ricalcano a grandi linee quella prevista dalle regole di *Naming* italiane alla cui analisi pertanto si rinvia²⁴; merita, però, un cenno particolare la previsione dell'art. 21 n. 2 che chiarisce cosa debba intendersi per legittimo interesse, tale da giustificare una titolarità di un dominio anche in assenza di un diritto preesistente secondo la nozione dell'art. 10.

In particolare si stabilisce che il legittimo interesse si ha quando:

« a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio, nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;

c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario ».

Le definizioni del legittimo interesse e, per contro, di mala fede previste dal medesimo art. 21 n. 3, « codificano » i principi generali della *Netiquette*²⁵ che sottostanno al governo di internet e, in particolare, si segnalano perché sembrano non essere « vittima » delle « suggestioni » delle grandi imprese o dei grandi nomi, per i quali la giurisprudenza, soprattutto nazionale, ha sempre avuto, tranne qualche isolata ma coraggiosa eccezione²⁶, un atteggiamento di favore.

²⁴ Cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico...*, cit., Milano, 2002, pag. 49-63.

²⁵ Per *Netiquette*, si intende un compendio comportamentale da seguire da parte dell'internauta e da parte degli operatori di internet al fine del rispetto dell'etica comunicazionale. I principi generali a cui si ispirano le regole della *Net-etiquette*, sono quelli della buona fede, del rispetto delle regole sull'invio dei messaggi pubblicitari, il divieto di condurre guerre di opinione, etc. In particolare discute di *Netiquette*, a proposito della pubblicità *on line* S. SICA, in S. SICA-G. COMANDÈ, *Il Commercio Elettronico...*, cit., Torino, 2001, pag. 69 e ss.

²⁶ Il riferimento è a Tribunale Firenze, sez. distaccata di Empoli, ordinanza 23 Novembre 2000, con nota adesiva di A. MAIETTA, Domain name: « il pendolo » della giurisprudenza tra domicilio elettronico e..., cit., in *Corr. giur.*, n. 10/02, pag. 1350 e ss., secondo cui: « il marchio, caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni, tutela il prodotto di una impresa e non può essere parificato al domain name, che

può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo. » L'ordinanza richiamata era già stata anticipata da analogo precedente del Tribunale di Firenze, 29 giugno 2000, ord. in *Corr. giur.*, n. 4/01 nota G. CASSANO; il provvedimento merita menzione particolare perché per la prima volta (se si eccettua il caso Teseo — Tribunale di Bari, 24 luglio 1996 —) non dà per scontata l'applicabilità al dominio internet della normativa sui marchi d'impresa o sugli altri segni distintivi. Alcuni passaggi dell'iter logico della motivazione della pronuncia in menzione sono tutt'altro che approssimativi e insignificanti, anzi sembra che il giudice fiorentino abbia ben compreso la portata del problema fino al punto di affermare con chiarezza che « la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, conscie della possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del pro-

Pur tuttavia, sia consentito, in chiave di prima lettura esprimere qualche perplessità sulla previsione dell'art. 21 n. 4 il quale testualmente recita: « Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere invocate per ostacolare ricorsi presentati ai sensi del diritto nazionale ».

Qual è la *ratio* di tale previsione? È come se, dopo un'attenta e puntuale disciplina, si dica al giurista, all'interprete o all'utente, che il regolamento è *tamquam non esset*, ovvero, in presenza di un ricorso giurisdizionale non si può invocare una norma comunitaria. Ed allora, *quid juris*?

La « speranza » di chi scrive è che si tratti di una « distrazione » del legislatore comunitario e che si intervenga con immediatezza al fine di chiarire quale sia il senso della richiamata previsione che rischia di minare alla radice un atto normativo per il quale, seppur in prima lettura, si può esprimere un largo favore.

6. RILIEVI CONCLUSIVI.

Il rapido *excursus* svolto nel corso della presente indagine, pur nella consapevolezza che non può tracciarsi un bilancio definitivo in primo approccio, dimostra che la materia dei nomi a dominio è fonte di « preoccupazione » da parte del legislatore; *apertis verbis*, i *domain names* hanno assunto un ruolo primario all'interno del *web* e, per esso, nella vita del cittadino che si affaccia alla realtà virtuale.

Ed allora, *quid juris*?

Marchio, nome, denominazione, segno distintivo o indirizzo elettronico?

prio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l'utenza (...) finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici del domain name system, prevalgono sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimolino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto». Un approccio adesivo, seppur con cautela, al principio espresso è rinvenibile in P. VARI, *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001, pag. 57 e ss. L'Autore fa notare che la realtà della rete internet non consente la pedissequa applicazione delle norme in materia di marchi e segni distintivi, in quanto quest'ultima va necessariamente raccordata con le regole tecniche e filosofiche di internet; affermare il contrario indurrebbe l'interprete in una « semplificazione » aliena non solo ad internet ma all'intera cultura giuridica italiana.

Non è mancato, di recente, chi (G. CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, in *Dir.*

ind., 2004, pag. 341) ha definito i richiamati precedenti « eretici » mostrando sollievo per il fatto che « tale orientamento è rimasto assolutamente minoritario ». Il riferito autore, riesce nella non facile impresa di non citare gli unici autori che sostengono da tempo ciò che, il medesimo cerca di propinare come nuova tesi in ordine alla natura giuridica delle Autorità di Registrazione, nonché ai limiti di applicabilità della disciplina sui segni distintivi ad internet ovvero P. SAMMARCO, *Il regime giuridico...*, cit., Milano, 2002, *passim* ed A. MAIETTA, *Domain name: « il pendolo » della giurisprudenza tra domicilio elettronico e...*, cit., in *Corr. giur.*, n. 10/02, pag. 1350 e ss. nonché ID., *Nomi a dominio e soluzioni giurisprudenziali...*, cit., in *Corr. giur.*, 2004, pag. 795.

L'autore, non fa rilevare inoltre, che i due organismi preposti alla gestione dei nomi a dominio in Italia, sono stati sostituiti dal Registro e dalla Commissione.

Il Regolamento comunitario in commento, comunque, smentisce, fortunatamente il richiamato autore anche in ordine alla critica dallo stesso fatta al principio del *first came, first served*, definito « nefasto principio ».

Certamente, non può negarsi la capacità attrattiva del nome a dominio ma del pari non può essere revocato in dubbio che la specificità di internet neghi la possibilità di invocare norme territoriali sempre e comunque.

Ecco perché, si esprime favore per il Regolamento in commento che si segnala per un approccio di forte *balance* tra diritti preesistenti e diritti nuovi; come allora non plaudire alla scelta, tutt'altro che neutra, di preferire la regola tecnica del *first come, first served*, mitigata da una verifica preventiva che sia però anche rispettosa dei diritti dei singoli, a prescindere dal blasone o dalla loro connotazione imprenditoriale?

Ed ancora come non essere d'accordo con la scelta di conferire autorità normativa ai soggetti che gestiscono il sistema di assegnazione dei *domain names*²⁷?

Sarebbe, pertanto, auspicabile che i Governi dei singoli Stati seguano l'esempio della Commissione Europea e disciplinino, partendo dal « *vademecum* » fornito dal Regolamento (CE) n. 874 del 28 aprile 2004 e regolino, in maniera certa, il sistema DNS, abbandonato, sia consentito, ad una deriva giurisprudenziale non più accettabile.

²⁷ Per completezza si segnala che la giurisprudenza nazionale ha sempre emesso (tranne un isolato precedente in senso contrario, cfr. Tribunale di Modena, 7 dicembre 2000, in *Giur. merito*, 2001, pag. 328) pronunce tendenti a delegittimare i provvedimenti delle autorità di registrazione; in tal senso Tribunale di Roma, 23 agosto 2000, in *Riv. giur. trib.*, 2000, pag. 348; Trib. Roma, 2 agosto 1997; Trib. Vi-

cenza, 6 luglio 1998; Trib. Napoli, 3 dicembre 1998; Trib. Napoli, 14 gennaio 1999; Trib. Parma, 22 febbraio 1999; Trib. Napoli, 24 marzo 1999; Trib. Cagliari, 30 marzo 2000; Trib. Torino, 21 luglio 2000; Trib. Modena, 23 agosto 2000; Trib. Parma, 26 febbraio 2001, precedenti tutti rinvenibili in C. GALLI, *I Domain names...*, cit., Milano, 2001.