

GIACOMO BONELLI

## IL SITO WEB QUALE OPERA DELL'INGEGNO

**SOMMARIO:** 1. Il sito web quale opera protetta dal diritto d'autore. — 2. Le principali problematiche connesse alla qualifica del sito web come opera dell'ingegno. — 3. I principali problemi di legittimità connessi alla realizzazione di un sito Web.

### 1. IL SITO WEB QUALE OPERA PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE.

**I**l settore nel quale Internet ha maggiormente innovato è certamente stato quello dei cosiddetti « mezzi », vale a dire gli strumenti tramite i quali veicolare tutti quei dati ed informazioni della più varia natura e contenuto, ma aventi in comune la caratteristica di essere traducibili in codice binario e, quindi, in formato digitale.

La estensione e capillarità della rete, unitamente alla velocità di trasmissione dei dati raggiunta grazie a tecniche di compressione sempre più sofisticate ed efficaci, attribuisce infatti a questo sistema prerogative che lo rendono ormai, almeno in teoria, non più competitibile da parte dei tradizionali mezzi di diffusione imperniati sulla distribuzione di supporti fisici (carta, nastri, CD-rom) sui quali tali dati e informazioni sono « stivati »<sup>1</sup>; senza contare poi il fatto che aprire un sito Web nel quale offrire i propri prodotti e servizi equivale ad affacciare sul mondo una vetrina virtuale cui

\* Il presente lavoro riprende ed amplia i contenuti della relazione dal titolo « *La pagina Web: problemi connessi alla sua realizzazione, utilizzo e tutela* » svolta dall'autore nell'ambito del convegno dal titolo « *Diritto d'autore e tecnologia Web* » organizzato da Il Sole 24Ore e svoltosi in Milano il 28 novembre 2001 al Mariott Hotel.<sup>1</sup>

Da questo punto di vista si è giustamente parlato (cfr. ad esempio RICCIUTO, *Internet, l'opera multimediale ed il contenuto dei diritti connessi*, in *AIDA*, 1996, p. 104; SAMMARCO, *L'opera dell'ingegno su internet*, in *Giust. Civ.*, 1998, II,

p. 416), con riferimento alle opere protette dal diritto d'autore che siano traducibili in forma digitale, di loro de-materializzazione e, conseguentemente, di superamento della tradizionale distinzione fra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*; distinzione che viene usata proprio allo scopo di separare concettualmente la creazione intellettuale in sé quale bene immateriale protetto come opera dell'ingegno, dal supporto fisico (volume cartaceo, nastro magnetico, CD-rom) nel quale tale creazione volta a volta si materializza, e che costituisce lo strumento necessario per la sua fruizione e per la sua veicolazione.

è possibile per il potenziale cliente avere accesso in tempo reale e da ovunque egli si trovi.

Internet ha però recato con sé una significativa innovazione anche nel campo dei contenuti, determinando la nascita di quello che a ragione può definirsi un nuovo prodotto mediatico: il sito Web<sup>2</sup>.

Oggi nessun operatore economico, culturale, politico di un qualche rilievo può permettersi di essere assente dalla rete; ciò ha comportato la creazione, solo in Italia, di decine di migliaia di siti e, all'interno di essi, di milioni di pagine Web.

Attorno alla costruzione dei siti Web e delle pagine di cui essi si compongono, è quindi nata e si è rapidamente sviluppata una vera e propria industria, che realizza fatturati di tutto rispetto.

Solo questi dati sono sufficienti per avere un'idea dell'ampiezza e dell'importanza del tema.

Si è sopra definito il sito Web come un « prodotto »: in effetti esso non è un mero magazzino di dati, notizie e quant'altro possa esservi inserito, ma è il risultato di una complessa attività che dà vita a un vero e proprio bene: culturale, commerciale, scientifico, e talora tutte queste cose insieme.

Il creatore del sito Web, o di una o più delle pagine che lo compongono, compie innanzi tutto un'opera di selezione del materiale preesistente che vi vuole inserire: può trattarsi del materiale più vario (testi alfa-numeric, disegni, musiche, fotografie, filmati, software, dati, ecc.), purché digitalizzabile; egli inoltre può provvedere, e frequentemente provvede, alla creazione di materiale *ad hoc* della stessa natura di quello appena detto; decide poi l'ordine ed il modo con il quale il materiale selezionato o creato sarà disposto, la forma grafica che questo assumerà, gli eventuali effetti visivi e sonori (eventualmente utilizzando a tal fine programmi software preesistenti o creandone appositamente), i link, le parole chiave per i motori di ricerca ecc.; provvede infine a tradurre il tutto in linguaggio di programmazione informatica (HTML, XML, Java, ecc.)<sup>3</sup>.

Questo complesso di attività, determinanti per stabilire la fisionomia del sito e, in definitiva, il suo successo, dà certamente vita ad un prodotto di rilevante interesse sotto il profilo pratico ed economico; conseguentemente diviene di fondamentale interesse verificare se il sito Web costituisca anche un bene giuridico, come tale normativamente tutelato e, soprattutto, quali siano le norme utilizzabili a tal fine; ciò che all'evidenza condiziona non solo il « se », ma anche il « modo » della tutela, ossia il regime giuridico del bene in questione quanto ai soggetti che ne sono titolari, ai diritti che vengono ad essi riconosciuti, alla loro estensione, intensità, durata ecc.

Quanto sopra detto circa le attività che presiedono alla realizzazione di un sito Web consente di dire che la creazione di una pagina Web, o meglio, del sito nel quale le varie pagine Web si compongono in unità, può essere — e normalmente è — qualcosa di assai simile alla creazione di un'opera protetta dal diritto d'autore.

---

<sup>2</sup> Per alcune nozioni di base sul sito Web si veda SPOLIDORO, *Il sito Web*, in *AI-DA*, 1998, p. 178 s.

<sup>3</sup> Per una ampia illustrazione delle attività che presiedono alla realizzazione di un sito Web e dei soggetti che ne sono i

Va da questo punto di vista ricordato che nel nostro ordinamento l'unica disposizione che detta una regola di portata generale sui requisiti di proteggibilità di un'opera quale opera dell'ingegno è tuttora rappresentata dall'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (e dalla sua norma gemella, di contenuto pressoché identico, di cui all'art. 2575 cod. civ.)<sup>4</sup> che, come è noto, si limita a richiedere che l'opera candidata alla tutela abbia carattere intellettuale (costituisca cioè frutto di una attività quantomeno anche di pensiero e quindi non meramente materiale), e sia inoltre creativa.

Non è questa la sede, stanti i limiti di oggetto del presente lavoro, per inoltrarsi sul tema, stimolante quanto complesso, circa la evoluzione in atto, prima di tutto a livello normativo e poi a livello interpretativo, dei modi con i quali sono stati via via intesi i requisiti di proteggibilità dell'opera dell'ingegno.

Pare quindi sufficiente segnalare che, partendo da una applicazione già all'origine non particolarmente severa del requisito di novità e originalità<sup>5</sup>, tale per cui veniva (e viene) normalmente ritenuta tutelabile l'opera non banale e che in qualche misura si discosti da quelle che l'hanno preceduta, ci si è poi imbattuti in scelte a livello normativo, anche sovranazionale, che hanno indubbiamente viepiù livellato verso il basso — o per taluni addirittura concettualmente modificato — i requisiti minimi di proteggibilità di un'opera dell'ingegno (il riferimento è, evidentemente, alla estensione della tutela del diritto di autore ai programmi per elaboratore e alle banche dati)<sup>6</sup>, il che ha indotto la dottrina più attenta e più recente a interrogarsi sull'emergere o meno di un nuovo concetto di opera dell'ingegno, tale da ricomprendervi non solo le manifestazioni di creatività che diano luogo a una nuova forma rappresentativa di idee, concetti, sensazioni od emozioni, ma anche quelle che si concretino in un contenuto utile che sia risultato di quello che gli ordinamenti di *common law* definiscono « *skill, judgment and labour* »<sup>7</sup>.

principali protagonisti cfr. STABILE, *La attività di comunicazione nei siti Web*, in *Dir. ind.*, 2000, p. 84 s.

La norma citata, al suo primo comma, stabilisce che: « Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ».

<sup>5</sup> Per una analisi della « crisi » del requisito di creatività/originalità, così come tradizionalmente inteso, quale elemento caratterizzatore dell'opera dell'ingegno cfr. BONELLI, *Il plagio di opere musicali*, in *Dir. aut.*, 2000, p. 178 s.

<sup>6</sup> Si vedano al riguardo l'art. 10 dei TRIP's e art. 3 della direttiva 96/9/CE, cui è stata data attuazione del nostro ordinamento mediante l'art. 1 d.l. 6 maggio 1999, n. 169, che considerano quali opere tutelate dal diritto d'autore le banche dati in quanto risultato di un'attività di « scel-

ta » o di « *disposizione del materiale* »; e, ancora, la direttiva 91/250/CE il cui l'art. 1.3 stabilisce che per determinare il diritto alla tutela dei programmi per elaboratore « non sono presi in considerazione altri criteri » oltre il fatto che il programma sia « risultato di creazione intellettuale dell'autore », precisando però nei « considerando » che a tal fine « non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma ».

<sup>7</sup> Cfr. al riguardo SENA, *Considerazioni sulla proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, p. 5 s.; GHIDINI, *Prospettive « protezioniste » nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 82 s.; FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, Giuffrè, 1997; GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*, Milano, Giuffrè, 1998; AUTERI, in AA.VV., *Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, p. 500 s.; RICOLFI, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Padova, CEDAM, 2001,

Se, ai fini del presente lavoro, è certamente utile accennarvi, non pare però necessario addentrarsi in questo complesso e animato dibattito, tuttora in piena evoluzione, per concludere che comunque, anche la luce di numerose applicazioni giurisprudenziali che hanno accordato tutela ad opere di livello certamente più modesto<sup>8</sup>, il sito Web ben possa considerarsi quale opera dell'ingegno e, come tale, protetta dal diritto d'autore<sup>9</sup>.

Naturalmente tale affermazione non può prestarsi ad eccessive generalizzazioni, dal momento che esistono siti Web assai diversi tra loro per ampiezza, contenuto, livello estetico e sofisticatezza tecnica; nondimeno la attività che presiede alla realizzazione di un sito Web, sopra riassunta nelle sue fasi principali, presenta normalmente un contenuto ideativo e creativo, che deve affiancarsi alle conoscenze tecniche necessarie per questo tipo di operazioni, che almeno nella maggioranza dei casi pare sufficiente per

p. 359 s.; gli ultimi due Autori sopra citati (AUTERI, p. 501 s.; RICOLFI, p. 361 s.) non mancano poi di discutere se e come sulla problematica in esame abbia inciso la recente estensione della tutela del diritto d'autore alle opere dell'*industrial design*; estensione operata nel nostro ordinamento in base al d.lgs. n. 95/2001 che, nel dare attuazione alla direttiva n. 98/71/CE, ha da un lato modificato l'art. 2 n. 4 l.d.a. eliminando il vecchio e tradizionale requisito che prevedeva, ai fini della tutelabilità quale opera dell'ingegno, la necessaria scindibilità del valore artistico dell'opera protetta rispetto al carattere industriale della stessa, dall'altro ha aggiunto all'elenco delle categorie di opere protette « *le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico* » (art. 2 n. 10 l.d.a.).

<sup>8</sup> Così per esempio sono state ritenute opere dell'ingegno protette una raccolta di massime giurisprudenziali (Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544); degli schemi di registri predisposti per la contabilità (Trib. Bari 17 giugno 1974, in *Dir. aut.*, 1975, p. 93); la riproduzione di una circolare ministeriale corredata di note, scadenario e tabelle (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *AIDA*, 1994, p. 258); un film « a luci rosse » (Cass. 2 giugno 1995, n. 908, *ivi*, 1997, p. 621); un disegno composto di elementi noti (ochette, cassette, fiori, ecc.) rappresentati con forme, colori e sequenze particolari (Trib. Como 12 febbraio 1996 e Trib. Como 9 aprile 1996, in *AIDA*, 1997, p. 712); una raccolta di ricette culinarie (Trib. Casale Monferrato 11 novembre 1996, in *Dir. ind.*, 1997, p. 259); un'opera di compilazione a carattere prevalentemente informativo quale un elenco telefonico (Trib. Milano 12 dicembre 1997, in *AIDA*, 1997, 849); una tabella contenente quotazioni di borsa e valute (Trib. Cuneo

19 ottobre 1999, *ivi*, 2000, p. 309); dei vasi a forma di gondola espressione di arte vetraria (Trib. Venezia 21 aprile 2000, *ivi*, 2000, p. 980); un software per la realizzazione di buste paga (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13937, *ivi*, 2000, p. 582).

In, a quanto consta, isolata controtendenza rispetto a tale orientamento, cfr. Trib. Milano 24 giugno 1999, *ivi*, 2000, p. 758, che esclude la tutelabilità quale opera dell'ingegno di un'opera istituzionale di diritto che si rifaccia alla manualistica giuridica e scolastica comune.

<sup>9</sup> Questa tesi è già stata ventilata: si vedano al riguardo STABILE, *cit.*, p. 85 s. (ove anche ampie note di precedenti dottrinali conformi, soprattutto statunitensi); MAZZEI, *Diritto d'autore del « web designer » e utilizzazione economica mediante immissione in Internet dell'opera protetta*, in *Dir. ind.*, 2001, p. 166 s.

Identica tesi è stata sostenuta con riguardo alle opere multimediali (cui peraltro, come si vedrà, il sito Web, almeno ai fini della sua tutelabilità quale opera dell'ingegno pare senz'altro assimilabile) da NIVARRA, *Le opere multimediali su Internet*, in *AIDA*, 1996, p. 137 s.; CHIMIENTI, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Giuffrè, 1997, p. 58 e 59; GHIDINI - QUATRONI, *Opere multimediali e copyrights di terzi*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, p. 6, nota 4; DE SANCTIS - FABIANI, *I contratti di diritto di autore*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 2000, p. 73 s.; AUTERI, *op. cit.*, p. 524; RICOLFI, *op. cit.*, pp. 378-388.

In giurisprudenza cfr. Trib. Bari 11 giugno 1998, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 519 (che attribuisce all'ideatore di un sito Internet il diritto di vedere indicato nella c.d. *home page* il proprio nome); Trib. Viterbo 24 gennaio 2000, in *AIDA* 2000, p. 1082 (che paragona il sito Web sottoposto al suo giudizio ad una rivista).

riconoscere al risultato di tale complessa attività il valore di un'opera dell'ingegno; non è da questo punto di vista privo di significato che per colui che realizza o sovrintende alla realizzazione di un sito Web sia stata coniata una espressione — *Web designer* — che pare proprio ispirata dal carattere creativo che sottintende all'opera da questi svolta.

Risolto positivamente, almeno in linea di principio, il quesito circa la astratta qualificabilità del sito Web quale opera dell'ingegno, rimane il problema relativo alla sua riconducibilità ad una delle categorie definite dall'art. 2 l.d.a.

Da questo punto di vista la cosa più rilevante che si possa dire credo sia la constatazione che il sito Web, per la sopra esposta varietà di contenuti che lo possono costituire, mal si presta ad essere inquadrato in questa o quella categoria tipica.

Indubbiamente alla realizzazione del sito presiede una attività di individuazione, selezione, strutturazione ed organizzazione del materiale che vi si intende inserire, che richiama molto da vicino la attività dei costituitori di una banca dati<sup>10</sup>; ciò a maggior ragione se si pensa che sia l'art. 1 della Direttiva 96/9/CE che l'art. 2 nr. 9 l.d.a. definiscono quale possibile contenuto di una banca dati anche « una raccolta di opere »<sup>11</sup>, mentre poi il « Considerando » 17 della suddetta Direttiva dichiara « che con il termine di banca di dati si intende definire una raccolta di opere, siano essi letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quale testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati ».

Si è però anche visto che, frequentemente, un sito Web si compone non solo di materiali preesistenti, ma anche di materiali creati appositamente per esso; e, ancora, che tali materiali possono essere del più svariato genere, andando da opere *latu sensu* letterarie al software, musiche, disegni, ecc.; infine ciascuno di questi possibili contenuti trova una propria autonomia e tipica collocazione nel catalogo che l'art. 2 l.d.a. elenca.

Alla luce di quanto sopra la conclusione più ragionevole sembra essere quella per cui se il sito Web può costituire certamente un'opera protetta nel suo complesso ai sensi della legge sul diritto d'autore quale opera unitaria, essa tuttavia mal si presta a categorizzazioni aprioristiche, sia per la varietà dei contenuti che può di fatto assumere, sia perché questi contenuti possono a loro volta rientrare in generi diversi e ricevere quindi dalla legge sul diritto d'autore regole anche sensibilmente diverse<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Per uno spunto in tal senso cfr. STABILE, *La tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Internet*, in *Dir. ind.*, 1999, p. 372; il medesimo ordine di considerazioni ha indotto alcuni Autori (cfr. DE SANCTIS - FABIANI, *cit.*, p. 75 s.; RICOLFI, *cit.*, p. 387; NIVARRA, *cit.*, p. 143 s.) a proporre una equiparazione alla banca dati dell'opera multimediale che, come già accennato, presenta forti elementi di affinità con il sito Web.

<sup>11</sup> Cfr. al riguardo GALLI, *Banche dati e giornali*, in *AIDA*, 1997, p. 29 s.

<sup>12</sup> A conclusioni analoghe perviene,

con riferimento all'opera multimediale, NIVARRA, *cit.*, spec. p. 145 s.

La estrema difficoltà di negare protezione quali opere dell'ingegno alle opere multimediali o ai siti Web (sempreché — beninteso — presentino i requisiti minimi di creatività richiesti dalla legge sul diritto d'autore), nonostante che tali opere sfuggano alla elencazione per categorie fatta dall'art. 2 l.d.a., mi sembra una ulteriore conferma del carattere non tassativo ma semplicemente esemplificativo di tale elencazione. D'altra parte anche in un non troppo lontano passato era stata riconosciuta in

In questa situazione il richiamo alla particolarità della fattispecie concreta appare ancor più d'obbligo che nella generalità dei casi; e l'aderenza al caso concreto imporrà quindi di applicare la disciplina che meglio si attaglia al particolare contenuto e natura di quella parte del sito Web che di volta in volta viene in considerazione: ad esempio la disciplina dettata per le opere musicali o per il software se oggetto di esame è un file musicale o, viceversa, un software appositamente creato per il sito, e via dicendo.

Un'ultima precisazione: si è sopra indicato come possibile oggetto della tutela del diritto di autore il sito Web nonostante il fatto che la attenzione di coloro che fino ad oggi si sono occupati dell'argomento si sia spesso concentrata non tanto sul sito, quanto sulla pagina Web.

In effetti anche se vi sono pagine Web di contenuto e complessità tali da poterle in teoria considerare possibile oggetto di autonoma tutela, mi pare indubbio che fra pagina Web e sito che la contiene vi sia un rapporto da parte a tutto assai simile, per esempio a quello che intercorre fra il capitolo di un libro e il romanzo di cui esso fa parte; nessun dubbio che questo ipotetico capitolo costituisca creazione intellettuale cui, almeno in certi casi, potrebbe attribuirsi un valore autonomo, ma neppure nessun dubbio vi è che la qualifica di opera dell'ingegno spetti all'insieme, ossia al romanzo che tale capitolo contiene. Allo stesso modo quindi che la appropriazione del capitolo di un romanzo costituirà plagio dell'opera che lo ingloba, così pure l'indebito utilizzo della pagina Web facente parte dell'altrui sito costituirà violazione dei diritti di autore di colui che è titolare di esso.

Quanto sopra è detto unicamente per evidenziare come oggetto della tutela debba innanzitutto considerarsi il sito Web nella sua globalità ed unitarietà; ciò naturalmente non esclude che rimangano protette particolari parti del sito, così come le eventuali autonome opere dell'ingegno che siano contenute in esso e, all'interno di questo, in una sua pagina.

Il discorso sulla proteggibilità di singole parti del sito può rivelarsi particolarmente importante con riferimento alla tutela della *home-page*, ossia la sua pagina di entrata cui, come è noto, è particolarmente affidata una funzione di identificazione e di presentazione del sito (tant'è che ad essa i *Web designer* dedicano normalmente una attenzione molto maggiore che non alle altre sue pagine).

Qui ad esempio si possono verificare rilevanti problemi sotto il profilo della imitazione non tanto dei contenuti, quanto dell'impostazione grafica e sonora complessiva della *home page*, fatta a fini parassitari o confusori.

In tal caso la qualificabilità del sito come opera dell'ingegno mi pare offra una possibilità di efficace soluzione del problema, rappresentata dall'applicabilità dell'art. 102 l.d.a. che, ricordo, vieta in quanto atto di con-

---

via interpretativa la proteggibilità quali opere dell'ingegno dei programmi per elaboratore (nonostante la ancor maggiore difficoltà di inserirli in una delle categorie di opere elencate dall'art. 2 l.d.a.), prima che ciò venisse in seguito testualmente affermato mediante le modifiche apportate nel corpo della legge sul diritto d'autore dal d.l. n. 518/1992.

Per un rapido riassunto delle posizioni contrapposte sul tema della tassatività/non tassatività della elencazione di cui agli artt. 1 e 2 l.d.a., che comunque ha sempre visto in posizione maggioritaria i sostenitori della teoria negativa, si veda MARCHETTI - UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, 1997, p. 1786.

correnza sleale « *la riproduzione o imitazione sopra altre opere delle medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri a stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore* ».

Quanto al discorso circa la proteggibilità di autonome opere dell'ingegno che si trovino contenute nel sito, si può fare per esempio il caso di chi si appropri della pagina Web nella quale sia contenuto un software che il titolare del sito utilizza su licenza; in questo caso l'autore dell'illecito violerà ovviamente sia i diritti del titolare del sito, sia i diritti del titolare del software in essa contenuto; e gli esempi si potrebbero moltiplicare, con particolare riguardo a quei siti il cui oggetto sia proprio costituito dall'offerta *on-line* di opere dell'ingegno (brani musicali, libri ecc.).

## 2. LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA QUALIFICA DEL SITO WEB COME OPERA DELL'INGEGNO.

La proteggibilità del sito Web quale opera dell'ingegno dà ingresso ad una serie di questioni.

Esse riguardano per esempio l'individuazione del genere di opera dell'ingegno cui il sito Web appartiene (opera individuale o collettiva, opera multimediale, banca dati ecc.) e, quindi, delle particolari regole ad esso applicabili; l'identificazione dell'autore dell'opera, le problematiche attinenti ai rapporti fra committente e creatore del sito, l'attribuzione e suddivisione dei diritti di utilizzazione economica di esso, l'attribuzione e tutela dei diritti morali di autore, l'ambito di utilizzabilità di una pagina al di fuori del sito o per usi non previsti, la sua possibile successiva elaborazione, e via dicendo.

Giova innanzitutto segnalare che il sito Web normalmente è un'entità in continuo movimento, in divenire; coloro infatti che hanno cura del proprio sito lo fanno innanzitutto aggiornandolo continuamente, e quindi inserendovi nuovi contenuti e, viceversa, eliminando quegli obsoleti o non più attuali. Da questo punto di vista si profila quella che appare essere una particolarità del sito Web rispetto a tutte le altre opere dell'ingegno, ossia il suo essere un'opera per così dire dinamica, soggetta per sua natura a modificarsi ed evolvere nel tempo.

Questa naturalmente è un'eventualità ben nota alla normativa sul diritto d'autore, rientrando in quel concetto di elaborazione dell'opera che gli artt. 4 e 18 l.d.a. definiscono e inseriscono nell'ambito dell'elenco dei diritti di utilizzazione economica che vengono riconosciuti all'autore sull'opera dell'ingegno da questi realizzata; ma, appunto, mentre per le altre opere dell'ingegno una loro modificazione ed evoluzione (*id est*: elaborazione) è una semplice eventualità, nel caso del sito Web questa si può dire una necessità fisiologica, almeno per chi voglia garantire al proprio sito una piena efficienza di impiego e utilità; si rivela quindi, da questo punto di vista, di notevole importanza pratica la individuazione del soggetto cui spettano i diritti di elaborazione, e conseguentemente di modifica, del sito.

Quanto sopra, ovviamente, rimanda al più generale problema della identificazione del soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica del sito Web, dei quali fa parte il diritto di elaborazione.

Questo soggetto non si identifica con colui che è individuabile come l'autore del sito (salva la ovvia eccezione del caso nel quale autore di esso sia anche colui che ne è il titolare).

Va a tale riguardo ricordato che normalmente la realizzazione di un sito Web, richiedendo particolari conoscenze e competenze tecniche, avviene su commissione; in altre parole il soggetto che intende aprire un proprio sito sulla rete si rivolge quasi sempre ad imprese specializzate (c.d. *content-provider* o *Web-designer*) cui affida quella che in linguaggio corrente viene definita la « costruzione » del sito.

Ciò, come sempre avviene nel caso di opere dell'ingegno create su commissione, determina una dicotomia fra il soggetto titolare dei diritti morali di autore e il soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica sul sito: titolare dei diritti a contenuto patrimoniale sarà infatti il soggetto nel cui interesse, e su incarico del quale, il sito è stato realizzato, mentre titolare dei diritti morali sarà il soggetto che ha creato il sito<sup>13</sup>.

La situazione sopra descritta può poi complicarsi nell'eventualità in cui la creazione del sito sia frutto di una collaborazione fra il cliente (che per esempio crea in tutto o in parte i testi che entreranno a far parte del sito o ne definisce alcune caratteristiche estetiche) e il *content-provider*, che in ogni caso una attività creativa la svolge sempre, se non altro dando forma a quelli che sono i *desiderata* del committente; in questi casi si potrà determinare una situazione di contitolarità quanto ai diritti morali sull'opera creata.

Tornando al caso in cui l'ideazione e la costruzione del sito sia interamente attribuibile al *content-provider*, vi è da dire che la identificazione del soggetto titolare dei diritti morali è dettata da una particolare caratteristica che a mio parere deve essere attribuita al sito Web, ossia il suo essere un'opera collettiva.

Come è noto l'art. 3 l.d.a. definisce quali opere collettive quelle « ...costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali », dichiara che tali opere « sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte ».

Quanto sopra rilevato circa la caratteristica del sito Web quale risultante del lavoro di selezione, organizzazione e assemblaggio di vari materiali preesistenti o creati *ad hoc* richiama evidentemente molto da vicino la fattispecie normativa di cui sopra; il fatto d'altra parte che l'art. 3 l.d.a. da un lato identifichi l'attività di coordinamento e di scelta come la ragione giustificatrice della tutela accordata all'opera collettiva<sup>14</sup>, dall'altro lato faccia espressamente salvi, accanto alla protezione dell'opera collettiva così creata, i diritti di autore sulle opere o parti di opere che

<sup>13</sup> In tal senso, con riferimento in generale a tutte le opere create su commissione cfr. GRECO - VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli*,

UTET, 1974, p. 262 s., nonché, con specifico riferimento al sito Web, MAZZEI, *cit.*, p. 166.

<sup>14</sup> Cfr. per tutti GRECO - VERCELLONE, *cit.*, p. 215 s.

ne fanno parte, delinea una situazione assai simile a quella, già vista, che delinea e definisce i rapporti fra il sito Web e le opere o parti di opere che sono in esso contenute.

Non dovrebbe invece a mio avviso costituire ostacolo alla riconducibilità del sito Web alla figura dell'opera collettiva il fatto che questo non abbia, o comunque non sempre abbia, un «*fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico*», quanto piuttosto, almeno normalmente, un fine di carattere commerciale. L'elencazione fatta dalla norma pare infatti qui avere uno scopo più che altro esplicativo e non tassativo, il *quid* dell'opera collettiva consistendo, d'altra parte, non tanto nel fine per il quale essa è realizzata, quanto nell'opera creativa di scelta e coordinamento che presiede la sua realizzazione; *quid*, come già visto, certamente esistente nel caso del sito Web.

D'altro canto, a fugare eventuali residui dubbi soccorre, il più volte sopra accennato evidente parallelismo esistente fra sito Web e opere multimediali, per tali intendendosi quelle che riuniscono su un medesimo supporto (CD-ROM o memoria di un computer) opere di generi e di mezzi espressivi diversi, tradotte in linguaggio digitale e collegate e amalgamate fra loro<sup>15</sup>; parallelismo ulteriormente esplicitato, per esempio, dalla definizione che a livello comunitario è stata data dell'opera multimediale quale «*combinazione di dati ed opere di forma differente, quali figure (statiche od animate), testi, musica e software*»<sup>16</sup>. E per l'appunto la circostanza che nell'opera multimediale sia stata individuata con una certa sicurezza una ipotesi tipica di opera collettiva<sup>17</sup> consente di estendere con altrettanta sicurezza tale qualifica anche al sito Web.

La inclusione del sito Web nella categoria delle opere collettive, oltreché intrinsecamente persuasiva, consente poi una agevole individuazione sia del soggetto titolare dei diritti morali di autore che del soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica del sito, evitando nel contempo i notevoli problemi di ordine soprattutto pratico e gestionale che una eventuale diversa soluzione potrebbe comportare.

Autore del sito sarà quindi, ai sensi dell'art. 7 comma 1 l.d.a. colui che «*organizza e dirige la creazione dell'opera*», ossia il cosiddetto «*stratega*» del sito, colui o coloro che lo progettano e svolgono le scelte fondamentali per quanto concerne i contenuti, la struttura e la forma anche estetica che questo assumerà<sup>18</sup>. Questi — che come sopra detto si identifica con il soggetto cui è stata commissionata la creazione del sito — sarà quindi il titolare dei cosiddetti diritti morali, fra i più importanti dei quali possono annoverarsi quelli di vedersi riconosciuta la paternità dell'opera<sup>19</sup>, di pre-

<sup>15</sup> La definizione è di AUTERI, *cit.*, p. 524; in senso analogo RICOLFI, *cit.*, p. 386 e seguenti, nonché GHIDINI - QUATRONI, *Opere multimediali e copyrights di terzi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, p. 6 s.

<sup>16</sup> Così si esprime il Libro Verde su «*Il diritto d'autore ed i diritti connessi nella società dell'informazione*», Com. (95), 383.

<sup>17</sup> Cfr. ancora AUTERI, *cit.*, p. 524; NIVARRA, *cit.*, p. 140 e s.; RICOLFI, *cit.*, p. 387.

<sup>18</sup> La similitudine con le opere multimediali è, anche qui, molto evidente; cfr. al riguardo NIVARRA, *cit.*, p. 147 il quale per l'appunto con riferimento alle opere multimediali adotta una soluzione identica a quella di cui al testo.

<sup>19</sup> Tale diritto, come già detto alla nota 9, trova un espresso riconoscimento giurisprudenziale in Trib. Bari 11 giugno 1998, *cit.*; è peraltro significativo notare che molti siti non recano questo tipo di indicazione.

servare l'integrità dell'opera<sup>20</sup> (entrambi sanciti dall'art. 20 l.d.a.) nonché il diritto di inedito (art. 24 l.d.a.); diritto quest'ultimo nel caso di specie più teorico che reale, stante appunto il fatto che il sito è quasi sempre realizzato su commissione.

È però da riconoscere anche qui il diritto dell'autore a opporsi alla immissione in rete o a qualsiasi altra forma di prima pubblicazione di un sito da questo ritenuto non adeguato (e salva comunque una sua possibile responsabilità per inadempimento contrattuale nei confronti del committente).

Quanto invece alla titolarità dei diritti di utilizzazione economica del sito, già sopra si è visto che questi debbono riconoscersi in linea di principio in capo al suo committente, ossia in definitiva al soggetto che intende utilizzarlo nell'ambito della propria attività commerciale, sociale, culturale e via dicendo.

Questa conclusione viene ulteriormente rafforzata dalla qualifica del sito Web come opera collettiva, che richiama la applicabilità dell'art. 38 l.d.a., ai sensi del quale « *Nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta l'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7* » (ossia senza pregiudizio del diritto morale di autore).

Posto che l'editore dell'opera collettiva è il soggetto che dà impulso alla sua realizzazione, che la finanzia, che se ne assume il carico organizzativo, e che tutto ciò fa al precipuo fine di utilizzarla, in genere nell'ambito della propria attività di impresa (ed è proprio in relazione a ciò che si giustifica la attribuzione a questo dei diritti di utilizzazione economica dell'opera così creata)<sup>21</sup>, emerge la evidente analogia fra tale figura e quella del committente del sito Web, e quindi la applicabilità anche a quest'ultimo della norma in esame.

Quanto sopra, tuttavia, con un'importante limitazione derivante proprio da rapporto di committenza che normalmente presiede alla realizzazione di un sito Web; appare infatti persuasivo applicare anche qui il principio, fatto proprio da autorevole dottrina e cospicua giurisprudenza, secondo cui in mancanza di un contratto che precisi in modo chiaro quali diritti di utilizzazione economica dell'opera realizzata su commissione spettino al committente, e comunque in tutti i casi dubbi, vale il principio della trasmissione limitata dallo scopo, in base al quale spettano al committente tutti e solo quei diritti di utilizzazione che appaiano coerenti con l'oggetto e le finalità del contratto; in altri termini rispondenti alla volontà ragionevolmente attribuibile alle parti<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> È appena il caso di ricordare come il diritto morale a preservare l'integrità dell'opera nulla ha a che vedere con il diritto di elaborazione della stessa, che l'art. 18 l.d.a. infatti tratta nell'ambito dei diritti di utilizzazione economica; la distinzione si appalesa immediatamente se si guarda al dettato letterale dell'art. 20 comma 1 l.d.a. che definisce il cosiddetto diritto a preservare l'integrità dell'opera come il diritto dell'autore di opporsi non a qualsiasi modificazione o elaborazione della stessa,

ma come il diritto, a contenuto ben più limitato, di « ...opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione ».

<sup>21</sup> Sul punto cfr. ad esempio Valerio DE SANCTIS, *Contratto di edizione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 1965, p. 83; GRECO - VERCELLONE, *cit.*, p. 218; AUTERI, *cit.*, p. 524.

<sup>22</sup> Si vedano al riguardo ad esempio

Ciò si traduce in un'indicazione particolarmente importante nel caso del sito Web; senza pretendere ovviamente di dare indicazioni esaustive, ma a solo titolo esemplificativo, applicando il suddetto principio dovrebbe per esempio senz'altro considerarsi ceduto il diritto di elaborazione del sito perché connotato al suo essere un'opera almeno potenzialmente soggetta a continua mutazione<sup>23</sup>; ma si pensi invece all'eventualità che il committente intenda utilizzare un filmato realizzato per il sito non nell'ambito di esso ma *off-line*, per esempio in ambito pubblicitario; o utilizzare un disegno creato per il sito quale marchio d'impresa, e via dicendo. A mio parere la regola della cessione limitata dallo scopo dovrebbe in questi casi fare propendere, in mancanza di una chiara indicazione contrattuale in senso diverso, per una soluzione negativa.

Resta infine il problema circa la forma del contratto fra committente e *content-provider* relativo alla realizzazione del sito; ossia se a tale contratto si applichi o meno la regola sancita dall'art. 110 l.d.a. secondo cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto.

Il punto, che riguarda tutti i contratti per opere da creare su commissione, vede divise sia la dottrina che la giurisprudenza.

L'orientamento negativo mi pare fondamentalmente basato sull'argomentazione secondo cui l'acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera in capo al committente si verificherebbe automaticamente e senza necessità di un atto traslativo da parte dell'autore; viene a tale riguardo proposto un parallelo con la vendita di cosa futura disciplinata dall'art. 1472 cod. civ. (dove, com'è noto, l'effetto acquisitivo della proprietà in capo al compratore si verifica automaticamente al venire in essere della cosa venduta, e senza necessità di una *traditio* da parte del venditore) per concludere che, essendo in definitiva l'acquisto del committente un acquisto a titolo originario, non vi sarebbe spazio per postulare l'esistenza di un atto di cessione, e quindi la necessità che questo debba avere forma scritta<sup>24</sup>.

Ma a parte il fatto che questo ordine di considerazioni sembrerebbe più consona ad escludere le necessità di una forma scritta *ad substantiam* piuttosto che *ad probationem*, resta pur vero che, come è stato notato<sup>25</sup>, nel

GRECO - VERCELLONE, *cit.*, p. 262 e s.; DE SANCTIS - FABIANI, *cit.*, p. 82 s.; AUTERI, *cit.*, p. 533 e s.; RICOLFI, *cit.*, p. 394 e s.; in giurisprudenza Cass. 16 luglio 1963, n. 1938; Cass. 23 dicembre 1982, n. 7109; Cass. 7 giugno 1982, n. 3439; Cass. 23 novembre 1992, n. 12507.

<sup>23</sup> Ciò naturalmente vale per il sito considerato nel suo complesso, ma non anche per le opere preesistenti che siano in esso utilizzate; si pensi ad esempio al sito che utilizzi, auspicabilmente avendo ricevuto la necessaria licenza, un brano musicale altrui; in questo caso, ovviamente, l'eventuale elaborazione di tale brano che il titolare voglia fare per le esigenze del proprio sito vanno preventivamente autorizzate dagli autori.

<sup>24</sup> Cfr. al riguardo soprattutto GRECO - VERCELLONE, *cit.*, p. 262 e s.; SORDELLI, *Prestazione d'opera intellettuale per la creazione di opere dell'ingegno. Usi pubblicitari e loro rilevanza*, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 2171; questa tesi ha avuto e continua ad avere un certo seguito in giurisprudenza; si vedano al riguardo Cass. 27 maggio 1957, n. 1946, in *Riv. dir. ind.*, 1957, II, p. 347; Cass. 16 luglio 1963, n. 1938, in *Dir. aut.*, 1963, p. 342; App. Milano 1 luglio 1955, in *Riv. dir. ind.*, 1955, II, p. 303; Pret. Roma 28 luglio 1986, in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, p. 190; App. Perugia 2 maggio 1996, in *Mass. giur. umbra*, 1996, p. 607.

<sup>25</sup> Vitt. DE SANCTIS, *I soggetti del diritto d'autore*, Giuffrè, 2000, p. 85 s.

caso delle opere d'ingegno la costruzione di cui sopra si scontra con l'esistenza del diritto di inedito dell'autore, che implica in ogni caso che questi, nell'ipotesi in cui abbia creato un'opera su commissione, debba pur sempre consegnarla al committente; ciò che esclude quell'effetto di acquisto automatico dei diritti sull'opera che la tesi negativa pone alla base della propria concezione.

D'altra parte la necessità della forma scritta *ad probationem* sembra discendere dall'ampiezza del dettato col quale si esprime l'art. 110 l.d.a.; sembra altresì più funzionale alla teoria della trasmissione dei diritti di utilizzazione limitatamente allo scopo voluto dalle parti (scopo evidentemente di assai ardua individuazione in mancanza di un accordo scritto); sembra infine meglio armonizzarsi con quelle esigenze di tutela dell'autore che permeano tutta la legge sul diritto d'autore e delle quali, ad esempio, l'art. 119 comma 5 l.d.a. rappresenta una chiara manifestazione.

Per tali motivi la posizione, tutto sommato maggioritaria<sup>26</sup>, che richiede la forma scritta *ad probationem* per il contratto di commissione di opera dell'ingegno mi sembra senz'altro preferibile, e quindi applicabile anche al contratto che presiede alla realizzazione di un sito Web.

### 3. I PRINCIPALI PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB.

La prima e più ragionevole cosa che penso si possa dire sul punto è che il tema va affrontato sulla base del seguente principio di fondo: ossia che ciò che è illegittimo *off-line* è, salvo particolarissime eccezioni legate alla peculiarità di Internet<sup>27</sup>, illegittimo anche *on-line*.

Tale affermazione è certamente ovvia, ma non banale; per un certo periodo, infatti, specialmente durante la nascita e la rapidissima espansione del World Wide Web, si è spesso sentito dire che la rete, viste le caratteristiche di libertà, spontaneità e transnazionalità che hanno contraddistinto il suo propagarsi ed organizzarsi, sarebbe per sua natura refrattaria ad una regolamentazione di tipo autoritativo; corollario di tale affermazione è che quindi sulla rete sarebbe in qualche modo consentito un tasso di libertà maggiore rispetto a quello ordinario, il che si tradurrebbe in un allentamento e, in certi casi, in un superamento di molte delle regole tradizionali.

<sup>26</sup> Cfr. ad esempio ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, p. 807; OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 37; DE SANCTIS - FABIANI, *cit.*, p. 19; MAZZEI, *cit.*, p. 167; in giurisprudenza in tal senso Cass. 1959, n. 1371; Trib. Firenze 5 maggio 1960, in *Dir. aut.*, 1961, p. 227; Trib. Milano 22 maggio 1972, *ivi*, 1972, p. 315; Cass. 1982 n. 3439, sia pure quale *obiter dictum*.

<sup>27</sup> Una di tali eccezioni potrebbe considerarsi, entro i limiti che verranno più

avanti esposti nel testo, la tesi circa la licenza implicita di *linking*.

La più importante di queste eccezioni sembra comunque essere quella legata al carattere transnazionale di Internet, ed ai conseguenti gravi problemi di giurisdizione (che probabilmente saranno completamente risolvibili solo a seguito della adozione di opportune convenzioni internazionali) che ciò finisce per creare; sul punto si veda ad esempio BARIATTI, *Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore*, in *AIDA*, 1996, p. 59 s.

Questo tipo di approccio, del quale il « caso Napster » è stato emblematico<sup>28</sup>, ha subito un forte ridimensionamento ancora prima della conclusione di questa clamorosa vicenda; sintomo eloquente di tutto ciò è, ad esempio, il riferimento sempre più frequente alla cosiddetta « *netiquette* » (ossia una sorta di codice deontologico che dovrebbe disciplinare l'operare del cybernauta corretto e rispettoso dei diritti altrui) che, per l'appunto, evidenzia una esigenza di legalità che permea il mondo virtuale<sup>29</sup> in misura non minore di quanto non accada nel cosiddetto mondo reale.

La oramai assodata valevolezza per l'ambiente *on-line* delle regole che disciplinano il mondo *off-line* offre quindi preziose e tendenzialmente esaurienti indicazioni quanto alle condizioni perché un sito Web possa considerarsi legittimamente realizzato.

Da un punto di vista logico tale problematica ha anzi la priorità, dal momento che la legittimità del sito Web, e quindi dell'utilizzo del materiale che è in esso compreso, è preconditione della sua tutelabilità quale opera dell'ingegno, non essendo evidentemente proteggibile ciò che è stato realizzato illecitamente.

Naturalmente, stanti le caratteristiche strutturali e funzionali del sito Web e del materiale generalmente in esso utilizzato, vi sono dei riferimenti normativi privilegiati, quali ad esempio le norme sul diritto d'autore, sui marchi d'impresa e sugli altri segni distintivi, sulla concorrenza sleale, sulla pubblicità ingannevole, sulla tutela del nome, della immagine e della riservatezza<sup>30</sup>.

Al di là di tali indicazioni di carattere generale, occorre poi segnalare che la prassi giudiziaria ha individuato alcune problematiche tipiche del sito Web quanto alla legittimità del suo contenuto e dei suoi meccanismi di funzionamento sulle quali vale la pena di soffermarsi, sia pure sinteticamente: mi riferisco in particolare alla problematica dei nomi a dominio, nonché a quelle del *linking*, del *framing* e dei *metatag*.

<sup>28</sup> Per una ricostruzione dei profili fattuali e giuridici di tale vicenda, forse ancor prima di costume che giudiziaria, cfr. BALSAMO, *Distribuzione on-line di file musicali e violazione del copyright: il caso Napster*, in *Dir. aut.*, 2001, p. 34 s.; CERINA, *Il caso Napster e la musica on-line: cronaca della condanna annunciata di una rivoluzionaria tecnologia*, in *Dir. Ind.*, 2001, p. 26 s., ed ivi pure il testo della sentenza della U.S. District Court for the Northern District of California del 26 luglio 2000, in seguito sostanzialmente confermata dalla sentenza resa dalla U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit del 12 febbraio 2001.

<sup>29</sup> Significativa manifestazione di questa esigenza sono state, ad esempio, le regole di naming che pressoché tutti i paesi industrializzati, attraverso forme spontanee di organizzazione e di normazione, si sono dati onde porre rimedio al fenomeno dell'accaparramento di mar-

chi o nomi celebri altrui ai fini del loro utilizzo nell'ambito dei nomi di dominio destinati a contraddistinguere i siti Web; esigenza che ha trovato nell'ambito delle procedure di arbitrato gestite a livello internazionale particolarmente (ma non solo) dalla WIPO, e a livello nazionale dalle varie Registration Authorities, forme di regolamentazione e di risoluzione delle relative controversie particolarmente rapide, snelle ed efficaci (per un sintetico ma esauriente quadro al riguardo cfr. PASCUZZI, *Da IANA a ICANN: un nuovo regime per l'attribuzione dei nomi di dominio su Internet*, in *Foro it.*, 1999, IV, 416 s.; ID., *Ancora novità sul fronte dei nomi di dominio in Internet*, *ivi*, 2000, I, 2335 s.)

<sup>30</sup> Per un quadro molto generale al riguardo cfr. MAGNI - SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in questa *Rivista*, 1997, p. 65 s.

La prima questione, come già accennato in nota, nasce fondamentalmente dalla prassi, soprattutto invalsa fino a qualche tempo fa, di procedere, approfittando della regola *first come first served* generalmente applicata dalle varie Registration Authorities (compresa quella italiana), a massicce registrazioni come nomi di dominio di denominazioni altrui (in genere nomi o marchi celebri)<sup>31</sup>; tali registrazioni vengono normalmente fatte a scopo speculativo, ossia con la speranza di rivenderle in seguito ai terzi interessati o di trarne comunque altra utilità, spesso mediante attività connotate da modalità parassitarie o di agganciamento.

Dopo qualche iniziale oscillazione ed incertezza, per lo più legata all'idea che il nome di dominio — ossia in pratica la stringa di caratteri che l'utente digita per entrare in un determinato sito — costituisca un mero indirizzo elettronico e non interferisca quindi con la materia dei segni distintivi o dei nomi di identificazione<sup>32</sup>, anche la giurisprudenza nostrana pare ormai essersi attestata con una certa sicurezza sulla linea, molto più aderente alla realtà, secondo cui un nome di dominio è pur sempre una entità che viene utilizzata per identificare, e quindi contraddistinguere, il sito.

Il nome di dominio pertanto ben può interferire negativamente con i segni di identificazione altrui (siano essi marchi, ditte, nomi propri e quant'altro) finendo pertanto per essere pienamente assoggettato alla disciplina della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico, e comunque alle regole della concorrenza sleale<sup>33</sup> (e segnatamente all'art. 2598 nr. 1 cod. civ. nella parte in cui vieta in genere il compimento « *con qualsiasi mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente* », nonché all'art. 2598 nr. 3 cod. civ. nella parte in cui vieta in generale di valersi direttamente o indirettamente di qualsiasi

<sup>31</sup> Naturalmente si sono anche verificati numerosi casi di registrazioni singole, magari anche fatte in buona fede, di nomi di dominio contenenti marchi o nomi altrui, che hanno dato luogo più o meno agli stessi problemi.

<sup>32</sup> Cfr. Trib. Bari 24 luglio, 1996 in *AIDA*, 1998, p. 522 s. con nota critica di MAYR; Trib. Firenze 29 giugno 2000, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 545, con nota critica di CASSANO, *Libertà di registrazione del domain name e marchi senza tutela: verso la negazione di un principio consolidato?*; Trib. Firenze, Sez. distaccata di Empoli, 23 novembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, p. 509, con nota critica di CASSANO, *Una « giurisprudenza toscana » sui nomi a dominio?* (va peraltro detto che la preoccupazione di questo Autore è stata subito smentita dal recente provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze in data 7 giugno 2001, in *Dir. ind.*, 2001, p. 393, che invece si è pienamente allineato alla giurisprudenza maggioritaria di cui alla nota che segue).

<sup>33</sup> In tal senso si vedano ad esempio

Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Riv. Dir. ind.*, 1997, II, p. 177; Trib. Pescara 9 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, p. 952; Trib. Milano 9 giugno 1997, *ivi*, 1997, p. 955; Trib. Roma 2 agosto 1997, *ivi*, 1997, p. 161; Trib. Napoli 8 agosto 1997, in *Giust. civ.*, 1998, p. 259; Trib. Macerata 2 dicembre 1998, in *Dir. ind.*, 1999, p. 35; Trib. Genova 17 luglio 1999, in questa *Rivista*, 2000, p. 346; Trib. Milano 3 febbraio 2000, *ivi*, 2000, p. 493; Trib. Modena 23 maggio 2000, *ivi*, 2000, p. 665; Trib. Brescia 11 ottobre 2000 e 6 dicembre 2000, entrambe in *Dir. ind.*, 2001, p. 169; la dottrina si è espressa pressoché unanimemente nel senso della giurisprudenza sopra indicata: si vedano ad esempio FRASSI, *Internet e segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 178; PEYRON, *Nomi a dominio e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*, in *Giur. it.*, 1997, I, II, p. 697; FAZZINI, *Il diritto di marchio dell'universo di Internet*, in *AIDA*, 1998, p. 589 s.; MONDINI, *Marchio e nome di dominio*, in *Dir. Ind.*, 2001, p. 173.

« mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda »).

Per concludere su questo primo punto sembra quindi di poter dire che fra le condizioni di legittimità del sito Web rientra senz'altro quella secondo cui il nome di dominio che lo contraddistingue non debba costituire violazione dei diritti spettanti ai terzi in base alla normativa sui marchi e sugli altri segni distintivi, sui nomi, sulla proprietà intellettuale (si pensi ad esempio alla utilizzazione quale nome di dominio del titolo di una altrui opera dell'ingegno) o sulla concorrenza sleale.

Venendo ora al problema del *linking*<sup>34</sup> occorre anzitutto ricordare che per *link* si intende un particolare meccanismo che consente di « saltare » molto rapidamente da una pagina all'altra del medesimo sito Web (*linking in*) o da un sito ad un altro (*linking out*); ciò viene materialmente fatto dal programmatore del sito evidenziando con una sottolineatura, o con un particolare colore, o con l'apparire della ormai arcinota « manina », una o più parti di una determinata pagina Web, « cliccando » sulla quale, attraverso il puntatore del mouse, è possibile materialmente effettuare il « salto ».

Ovviamente i problemi di legittimità del *linking* hanno riguardato esclusivamente il *linking out* (per il *linking in* la questione non si pone neppure, dal momento che in questo caso il *link* è programmato ed effettuato dal titolare del sito per così dire in casa propria).

Ora, chiunque abbia una sia pur minima esperienza di utilizzo di Internet sa perfettamente che il *linking* è uno strumento di importanza fondamentale ai fini della funzionalità dell'intero sistema, consentendo all'utente la rapida ed agevole navigazione da un sito all'altro; è proprio in relazione a questa realtà di fondo che si è affermata la teoria della cosiddetta licenza implicita, in base alla quale chiunque apre all'interno della rete un proprio sito, implicitamente acconsente che i titolari di altri siti creino dei *link* tramite i quali sia possibile il collegamento con il primo<sup>35</sup>.

Tale affermazione appare in linea di principio senz'altro condivisibile, appartenendo alla logica stessa che domina la rete; ciò peraltro non senza precise limitazioni, la più importante delle quali è quella inerente alle modalità attraverso le quali il *link* viene effettuato.

Il *linking* unilaterale è da ritenere in linea di principio legittimo solo quando assuma la forma nel cosiddetto *surface linking*, ossia quello che viene effettuato mettendo l'utente in condizione di sapere esattamente in quale sito si trovi (ciò che generalmente viene garantito quando il link viene

<sup>34</sup> Sul punto si vedano, ampiamente, TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra « domain grabbing », « linking », « framing » e « meta tag »*, in Riv. dir. ind., 2000, II, p. 168; CERINA, *La legittimità del « Web linking »*, in Dir. ind., 1999, p. 379 s.; STABILE, *L'attività di comunicazione nei siti Web*, ivi, 2000, p. 84 s.; in tutti tali scritti vi sono inoltre cospicui riferimenti all'esperienza e all'elaborazione sul tema di altri Paesi e, in particolare, degli Stati Uniti.

<sup>35</sup> Ciò appare a maggior ragione corretto se si pensa che esistono comunque

strumenti tecnici che consentono al titolare di un sito di evitare *link* non desiderati; senza d'altra parte considerare la possibilità di inserire nel proprio sito dei *disclaimer* mediante i quali rendere evidente la volontà del suo titolare di non consentire *link*, o, volendo, di consentirli solo a determinate condizioni.

Per completezza d'informazione va detto che, salva la predisposizione di idonei sbarramenti, l'effettuazione di un link su un altro sito può essere tecnicamente fatta unilateralmente, ossia senza coinvolgere il titolare del sito collegato.

effettuato puntando sulla *home page* del sito nel quale si « salta »); di legittimità quantomeno dubbia è invece la pratica del *deep linking*, ossia quella tramite la quale l'ingresso nel sito altrui avviene saltando direttamente in una delle pagine interne del sito, con conseguente facile disorientamento dell'utente<sup>36</sup>.

In mancanza di apposita autorizzazione, infine, non sono comunque utilizzabili come *links* materiali altrui protetti quali ad esempio disegni, opere fotografiche, titoli di opere dell'ingegno ecc.

A questo proposito un discorso particolare credo debba essere invece fatto a proposito dell'utilizzo di altrui marchi d'impresa quando esso avvenga in funzione meramente descrittiva (art. 1-bis lett. c) l.m.); si faccia per esempio il caso di un sito dedicato alle automobili di gran lusso e che utilizzi i marchi delle principali imprese produttrici di tal tipo di vetture come *link* per potere accedere ai siti Web di queste ultime. In questa ipotesi qualora il *link* venga effettuato con modalità tali da rendere chiaro all'utente il sito nel quale verrà a trovarsi, evitando nel contempo il prodursi di uno degli effetti che l'art. 1 comma 1 l.m. vuole evitare (rischio di associazione, svilimento o annacquamento dell'altrui marchio notorio, conseguimento di un indebito vantaggio dall'uso dell'altrui marchio notorio), non mi pare dovrebbero sussistere dubbi circa la liceità di tale forma di utilizzo del marchio altrui.

Il discorso sopra fatto circa la tendenziale illegittimità del *deep linking* (dico tendenziale per una remora comunque legata alla necessità di valutare sempre la particolarità del caso concreto) rende agevole affermare la illegittimità anche del cosiddetto *framing*<sup>37</sup>, che altro non è se non un *link* effettuato presentando la pagina Web altrui all'interno della cornice (*frame*) del sito dal quale origina il collegamento.

In effetti in tali casi è facile che l'utente sia indotto a ritenere di avere effettuato un *link-in* (ossia di non essersi mosso da sito di partenza) errore questo al quale a maggior ragione può essere indotto qualora la cornice all'interno della quale viene racchiusa la pagina Web altrui continui a mantenere i marchi e i *banner* pubblicitari del sito iniziale; in questo caso oltre a un evidente effetto di disorientamento dell'utente si verificherà, all'atto pratico, un effetto assai simile a quello della illegittima appropriazione di materiali altrui.

Un breve accenno merita, infine, la questione circa la legittimità dell'utilizzo dei cosiddetti « *metatag* ». Questi possono definirsi come delle parole-chiave, non visibili all'utente e codificate dal programmatore del sito nel linguaggio di rete (HTML, XML ecc.), che i motori di ricerca utilizzano per selezionare i siti dei quali l'utente richiede di avere l'elenco digitando per l'appunto, quale selettore di ricerca, una determinata parola (ad esempio il nome di una località, di uno sport, di un prodotto).

<sup>36</sup> In tal senso CERINA, *cit.*, p. 385.

<sup>37</sup> Così, espressamente, Trib. Genova 22 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, p. 529 (con nota adesiva di D'ARRIGO, *Concorrenza sleale a mezzo framing: il caso « Acquario di Genova »*) che considera

tale prassi come una forma di illecito concorrenziale; in analogo senso si veda in dottrina pure TOSI, *cit.*, p. 181, il quale offre anche indicazioni circa precedenti conformi tratti dalla giurisprudenza statunitense.

Il problema di legittimità nasce dalla prassi, che taluni hanno utilizzato, di usare come *metatag* del proprio sito termini corrispondenti alle denominazioni o ai marchi di soggetti celebri; ciò onde far sì che ogni qualvolta l'utente selezionava tale termine quale parola-chiave di ricerca, tra i siti indicizzati venisse elencato anche il loro (uno dei primi casi verificatisi negli Usa fu quello Playboy/Calvin, nel quale quest'ultimo utilizzò per il proprio sito, come *metatag*, marchi registrati dalla prima)<sup>38</sup>.

Non c'è evidentemente voluto molto tempo perché anche la nostra giurisprudenza riconoscesse la illiceità di siffatto tipo di callidi comportamenti (in definitiva finalizzati ad approfittare parassitariamente della notorietà altrui), a seconda dei casi sotto il profilo della violazione di marchi o di nomi altrui, o sotto il profilo della concorrenza sleale<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> La decisione della District Court for the Northern District of California dell'8 settembre 1997 che ovviamente considerò tale caso come violazione di marchio si trova in *Giur. it.*, 1998, II, 739, con nota di PEYRON, *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*.

<sup>39</sup> Si veda al riguardo Trib. Roma 18 gennaio 2001, in questa *Rivista*, 2001, p. 551, che ha considerato illecito concorrenziale l'utilizzo quale *metatag* del nome «Genertel» da parte di impresa operante anch'essa nel settore assicurativo; Trib.

Rovereto 2 febbraio 2001, in *Giur. Merito*, 2001, p. 405, ha invece ritenuto che l'utilizzo quale *metatag* di parola direttamente riferibile alla persona, all'impresa o al prodotto di un concorrente con lo scopo di rendersi maggiormente visibili dai vari motori di ricerca integri il reato di turbata libertà dell'industria e del commercio di cui all'art. 513 c.p.

In dottrina, circa la illiceità della prassi in discorso si vedano, oltre TOSI, *cit.*, p. 181 e PEYRON, *cit.*, col. 738, l'esaustivo articolo di SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in questa *Rivista*, 2001, p. 551 s.