

TRIBUNALE NAPOLI

19 FEBBRAIO 2002

PRESIDENTE: MONTELLA

PARTI: COMPACT ITALIA
(avv. Mastroianni)
INTESA BCI S.P.A.
(avv. ti Bocchini, Perani A.,
Perani)

Internet • Marchio registrato • Rinomanza
• **Usò come nome a dominio • Prodotti o servizi non affini**
• **Violazione dei diritti di esclusiva • Sussistenza**
• **Nome a dominio**
• **Inserimento ulteriore prefisso www**
• **Violazione dei diritti di esclusiva • Sussistenza**

L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui che gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito.

La violazione del diritto di esclusiva sussiste nella ricorrenza delle condizioni sopra indicate anche nel caso in cui nella denominazione adottata come nome a dominio ci si limiti ad inserire un ulteriore prefisso www.

(*Omissis*). — Il reclamo è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Con provvedimento in data 8 gennaio 2002, il Giudice Designato dott. Orilia di questo Tribunale, ha autorizzato il sequestro dei siti Internet « *wwwintesabci.it* », « *wwwintesa.it* », « *www.wwwintesabci.it* », « *wwwcariplo.it* », « *wwwbci.it* », nonché di tutto il materiale pubblicitario e informativo relativo agli stessi, ha inibito alla Compact Italia l'uso delle denominazioni « Intesa », « Intesabci », « Cariplo » e « Bci », come nomi a dominio, marchi o qualsiasi altro segno distintivo della propria attività commerciale, in accoglimento del ricorso presentato ex artt. 700 c.p.c., 669-terdecies, c.p.c., e 1, l.m., dalla S.p.A. IntesaBci. In particolare, il Giudice ha ritenuto che la Compact Italia, tramite il *provider* Consultingweb s.r.l., abbia utilizzato « *domain name* » del tutto simili ai marchi, di sicura rinomanza, e utilizzati anche come « *domain name* », di cui è titolare la S.p.A. IntesaBci, in tal modo violando il diritto di privativa della stessa, tutelato dall'art. 1, l.m., che consente al titolare del marchio di vietarne a terzi l'utilizzo. Ha ritenuto, inoltre, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'utilizzo di nomi rinomati, in abbinamento del prefisso *www*, anche, come nel caso in esame, con lievi differenziazioni (nel caso in esame, la mancanza del punto) e per prodotti non affini a quelli cui si riferiscono i marchi, ingenera confusione nel pubblico, attirato verso siti diversi da quelli ricercati, con indebito vantaggio per l'autore della contraffazione. Ha ritenuto, inoltre, sussistente un evidente pregiudizio per l'immagine della azienda di credito ricorrente, considerato che i siti della Compact hanno natura pornografica. La Compact Italia di Cammisa Luciano ha proposto rituale reclamo avverso tale provvedimento, deducendo l'assoluta insussistenza del pericolo di confondibilità dei siti e del pericolo di sviamento del pubblico.

Si osserva, in primo luogo, che il *domain name*, indispensabile codice di accesso ai servizi telematici, qualificato da alcune, meno recenti, pro-

nunce, come un semplice indirizzo di posta elettronica, privo di valenza identificativa, è considerato, dai più recenti orientamenti dottrinali e di giurisprudenza, un segno distintivo del soggetto che lo utilizza, con conseguente possibilità di confusione con altri segni, anche non operanti sulla rete. Si è osservato, al proposito, che il *domain name* è scelto dal soggetto richiedente, nel rispetto dei vincoli tecnici e delle regole stabilite dalla Naming Authority preposta alla registrazione, sulla base, usualmente, anche se non obbligatoriamente, dei segni distintivi che lo caratterizzano, o che distinguono i prodotti o le attività che si vogliono commercializzare o svolgere in rete. In tal modo gli operatori evidentemente sfruttano appieno le potenzialità commerciali e di pubblicità che offre la rete. In base al regolamento della Naming Authority, la registrazione del *domain name* viene concessa a chi la richiede per primo, con preclusione per gli altri di usare il medesimo indirizzo, indipendentemente da eventuali diritti di terzi sul segno prescelto.

In assenza di una normativa specifica (è stato presentato un disegno di legge, non ancora approvato), la giurisprudenza ha utilizzato i consolidati principi in tema di concorrenza sleale, tutela dei marchi e diritto d'autore nel dirimere i crescenti conflitti nati da possibili interferenze tra *domain names* e fra questi ed altri segni distintivi.

Si rileva che sulla base dell'art. 1, l.m., il titolare del marchio può usarlo in via esclusiva, e, di conseguenza, interdire a terzi d'uso: 1) di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato usato o registrato; 2) di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di confusione tra i due segni; 3) di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Deve concludersi che la fattispecie in oggetto possa rientrare nelle prime due ipotesi normative: entrambe le parti del presente procedimento svolgono, infatti, attività d'impresa, ma in settori differenti. Non sussiste, quindi, rischio di confusione per il pubblico nel senso indicato da tali ipotesi. Ricorre, viceversa, la terza previsione legislativa. Non pare dubbio, infatti, che sussista confondibilità tra i *domain name* contestati e i marchi della ricorrente, considerato che i primi riproducono interamente i secondi, con una minima differenziazione. Deve ritenersi, sulla base delle affermazioni delle stesse parti e delle nozioni di comune esperienza, che i marchi della resistente siano sicuramente rinomati e noti agli operatori del settore, oltre che al più grande pubblico dei risparmiatori. Infine, si deve ritenere che la società reclamante abbia adottato per i suoi siti dei *domain name* totalmente estranei alla sua ragione sociale, e identici ad un marchio famoso, allo scopo di richiamare la clientela, collegando in qualche modo la propria attività a quella del titolare del marchio, e, quindi, di trarre indebitamente profitto dall'altrui rinomanza, ad evidente scopo parassitario. Ritenuto sussistente il *fumus boni iuris*, sulla base delle considerazioni che precedono, sotto il profilo del *periculum* e del danno deve rilevarsi che la diffusione del *domain name* contraffatto sulla rete *Internet* può ingenerare confusione negli utenti e discredito

per la banca. Irrilevante, a tal proposito, deve considerarsi l'attuale inattività del sito, che può essere in ogni momento utilizzato dalla resistente.

Ne consegue il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento reclamato. Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. — Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza emessa in data 8 gennaio 2002 dal G.D. di questo Tribunale. Condanna la società reclamante alla refusione in favore della S.p.A. IntesaBci delle spese del presente procedimento, che liquida in complessive 517.00 (L. 1.000.000 circa), di cui 104.00 (L. 200.000 circa) per spese, 155.00 (L. 300.000 circa) per diritti e il residuo per onorari, oltre IVA, e CPA.