

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

18 LUGLIO 2000

PARTI: ITALIA INVEST COM S.P.A.
(*Avv. ti Scandale, Simonetti*)
WORLDNET FINANCIAL
INFORMATIONS SOCIETY S.A.S.
DI MARIA LUISA MUSSO & C.
(*Avv. Lorusso*)

**Nomi a dominio •
Tutelabilità • Concorrenza
sleale • Accertamento •
Attività svolta in concreto •
Estraneità al contenuto
dell'oggetto sociale •
Irrilevanza.**

I nomi a dominio su Internet sono tutelabili a mezzo delle norme del codice civile che disciplinano la concorrenza. Ai fini dell'accertamento degli estremi della concorrenza sleale, occorre aver riguardo all'attività in concreto svolta dalla impresa che la pone in essere, anche se estranea all'oggetto sociale da quest'ultima perseguito.

La Italia — iNvest.com s.p.a. (di seguito: Italia-iNvest) ricorre contro la Worldnet Financial Informations Society di M.L. Musso & C. s.a.s. (di seguito: Worldnet) perché il Tribunale in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. ordina l'immediata sospensione della assegnazione alla Worldnet del nome a dominio « italiainvest.it » e vieta alla Worldnet l'utilizzazione del suddetto nome, con pubblicazione dell'emanando provvedimento sia su di un quotidiano cartaceo a larga tiratura e a diffusione nazionale, sia su un sito Internet.

A fondamento della domanda la ricorrente deduce:

1) di avere registrato, a partire dal 25/3/99, presso la Registration Authority italiana, i seguenti nomi a dominio: « italia-invest-com » « italiainvest.com », « italia-invest.net » « italia-invest.org. » e, a partire dal 22/11/99, anche il nome a dominio « italia — invest.it », e di pubblicare sul sito web denominato « italia-invest.com » un giornale telematico di informazione finanziaria e risparmio, denominato « Italia-iNvest.com », registrato presso l'Ufficio Stampa presso il Tribunale di Milano,

2) che la Worldnet in data 4/5/2000 ha ottenuto la registrazione da parte della Registration Authority italiana, del nome a dominio « italiainvest.it », e che tale nome individua un sito della Worldnet nel quale è pubblicato un giornale telematico interattivo e un servizio di consulenza il cui oggetto è, almeno in prima battuta, l'informazione finanziaria,

3) che oltre a tali servizi nello stesso sito si trovano fotografie di una modella libanese detta Sashar che pubblicizza il sito in modo ammiccante, ed è pubblicizzata anche un'astrologa detta Aura, che offre i suoi servizi tramite il medesimo sito,

4) che esiste possibilità di creare confusione tra il detto sito e i siti della ricorrente, e di ledere anche l'immagine di quest'ultima in conseguenza dell'effettivo contenuto, scarsamente professionale e frammisto a pubblicità di servizi poco qualificati, dei servizi offerti dalla Worldnet.

Deduce pertanto la violazione delle norme sulla concorrenza sleale, sia confusoria che decettiva, (art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c.), e sul diritto d'autore per quanto riguarda il titolo del giornale telematico, e chiede tutela inibitoria in via d'urgenza, in vista della proposizione di un'azione di merito volta all'accertamento dell'illegittimità del *domain name* « italiainvest.it » dell'inibitoria definitiva del suo utilizzo e al risarcimento dei danni.

La Worldnet si è costituita in giudizio eccependo:

1. il difetto di legittimazione processuale della ricorrente per mancanza di apposita delibera del consiglio di amministrazione della società legittimante la proposizione del ricorso;

2. la carenza di legittimazione passiva della Worldnet per essere legittimato invece solo il soggetto che ha consentito la registrazione del nome a dominio in contestazione e cioè la Registration Authority Italiana »;

3. l'inesistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, in considerazione del carattere provvisorio della tutela cautelare insufficiente a dirimere l'incertezza lamentata dalla ricorrente;

4. l'inesistenza di una Attività della resistente concorrenziale con quella della ricorrente, per il differente oggetto sociale e il differente contenuto dei servizi offerti;

5. la non qualificabilità del nome « italiainvest.it » come segno distintivo, essendo invece una denominazione generica della tipologia dei servizi erogati;

6. la non confondibilità della locuzione « italiainvest.it » con i nomi registrati dalla ricorrente.

7. l'inesistenza dei *periculum in mora* in particolare sotto il profilo dell'irreparabilità dell'eventuale danno.

All'udienza di comparizione delle parti il ricorso veniva discusso ed il giudice si riservava di provvedere.

A scioglimento della riserva si osserva quindi quanto segue.

È infondata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della ricorrente. Si deve presumere infatti che l'amministratore munito della legale rappresentanza della società abbia anche il potere di rappresentanza giudiziate della società e quindi sia munito di legittimazione processuale (cfr. Cass. n. 5877/82), salve eventuali limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto che, se eccepite, devono essere provate.

È dei pari infondata l'eccezione di difetto di legittimazione all'azione cautelare, per difetto di interesse: l'oggetto della tutela cautelare richiesta è appunto l'inibitoria dell'utilizzazione del nome a dominio in contestazione, e non il mero accertamento della illegittimità dell'utilizzazione, ed eventualmente della registrazione, del nome stesso.

Poiché l'azione cautelare è rivolta ad inibire alla Worldnet l'utilizzazione del nome a dominio in contestazione, la legittimazione passiva è appunto della Worldnet che fa uso del nome stesso e non del soggetto che ha consentito la registrazione, il quale è del tutto estraneo al rapporto concorrenziale tra le due società.

È del tutto irrilevante, al fine di accertare se l'attività della Worldnet nel sito denominato « italianvest.it » sia concorrenziale rispetto all'attività della ricorrente, il contenuto dell'oggetto sociale della Worldnet. Infatti, anche se estranea al contenuto dell'oggetto sociale, è l'attività in concreto svolta dalla Worldnet nel sito « italiainvest.it » che assume rilevanza ai fini che qui interessano.

Di fatto, risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che:

1. la Worldnet quale titolare del *domain name* « italiainvest.it » si è definita come società di informazione finanziaria (doc.4 a di parte ricorrente);

2. il listino servizi del sito « italiainvest.it » pubblica un servizio a pagamento denominato « Mercati 2000 », che è definito come servizio che « offre l'analisi tecnica di un paniere di titoli selezionati per i migliori

investimenti azionari del momento, con abbonamento mediante servizio fax e via posta e con aggiornamenti settimanali e mensili »;

3. nel medesimo sito sono esposte fotografie della modella libanese Sashar, testimonial per la pubblicità di « Mercati 2000 » che ha per slogan « the basic instinct for investing » e sono pubblicizzate ulteriori foto della stessa modella definite « fantastiche »;

4. nel medesimo sito è contenuta la pubblicità dei servizi resi da Aura, definita come una famosa sensitiva ed astrologa brasiliana, in grado di fornire consigli e protezione nella competizione economica e portare chiunque alla ricchezza.

Il servizio offerto dalla Worldnet sul sito web denominato « italiainvest.it » è quindi un servizio almeno apparentemente di informazione finanziaria e specificamente di informazione sui mercati azionari, quindi un servizio analogo a quello fornito dalla ricorrente attraverso il giornale telematico « italia-invest.com », pubblicato sul sito denominato « italia-invest.it ».

Quanto alla qualificazione giuridica del nome a dominio di un sito web, si deve considerare che, in campo commerciale, il nome del sito serve ad individuare un soggetto commerciale e i servizi o prodotti da esso resi attraverso la rete telematica.

Pertanto tali denominazioni sono pacificamente tutelabili attraverso le norme del codice civile che disciplinano la concorrenza e segnatamente, per quanto qui interessa, attraverso l'applicazione dell'art. 2498 n. 1 c.c..

Le denominazioni dei due siti sono praticamente uguali, in quanto il trattino che distingue la prima parte della parola dalla seconda, nella denominazione del sito della ricorrente, non è certo sufficiente a creare una differenziazione evidente tra le due parole, tale da escludere la confondibilità del nome a dominio della resistente con quello della ricorrente appena indicato e con gli altri ad esso identici ma portanti suffissi diversi e cioè.: « org », « com » e « net », nonché con quello denominato « italiainvest.com ».

Poiché ai fini della confondibilità che dà luogo a concorrenza sleale ciò che rileva non è il suffisso del nome a dominio, in quanto non individua l'organizzazione titolare del sito, ma piuttosto la funzione specifica del sito stesso, ne consegue il nome a dominio della società resistente « italiainvest.it » è confondibile non solo con il dominio « italia-invest.it », ma anche con tutti gli altri suddetti dominio della ricorrente che, indipendentemente dal suffisso, contengono la locuzione « italiainvest » o « italia-invest ».

Quindi l'utente telematico che accede al sito della resistente può facilmente credere di essere entrato nel sito della ricorrente e cessare la ricerca, attribuendo alla Italia invest s.p.a. il contenuto dei messaggi pubblicitari incontrati nel sito stesso.

È provata la priorità d'uso dei nomi a dominio della società ricorrente, desumibile dalle date delle relative registrazioni, avvenute nell'anno 1999, rispetto all'uso del nome a dominio della società resistente, costituita nell'anno in corso.

La circostanza che nel sito della Worldnet il contenuto del servizio di consulenza finanziaria fornito appaia meno qualificato di quello della società ricorrente, in considerazione dell'utilizzazione nel primo di un mezzo di pubblicità del sito a contenuto evidentemente sessuale (la mo-

della Sashar) e della contestuale proposta di servizi di consulenza astrologica finalizzati al successo degli investimenti finanziari, vale a accrescere l'interesse della ricorrente ad evitare la confusione tra i due siti, in considerazione del discredito che le potrebbe derivare dall'attribuzione ad essa del contenuto dei servizi offerti nel sito della società resistente.

Non v'è dubbio circa l'esistenza del pericolo nel ritardo, e dell'irreparabilità dello stesso, se si considera che lo sviamento di clientela si produce quotidianamente per effetto della facile confondibilità dei siti delle due società e il danno che ne consegue, soprattutto se considerato unicamente al danno all'immagine professionale e commerciale della ricorrente, è difficilmente quantificabile all'esito di un giudizio di merito. In considerazione dell'ampia diffusività del mezzo telematico, è opportuno, per meglio assicurare l'efficacia del presente provvedimento, che questo sia pubblicato su un quotidiano a larga tiratura e a diffusione nazionale.

P.Q.M. — In accoglimento del ricorso, visti gli artt. 700 e segg. c.p.c.:

1. fa divieto alla Worldnet Financial Information Society di M. Luisa Musso & C. s.a.s. di utilizzare il nome a dominio « italiainvest.it » per la individuazione del proprio sito web nella rete telematica Internet;

2. fa divieto alla Worldnet Financial Information Society di M. Luisa Musso & C. s.a.s. di utilizzare in qualsiasi altro modo la suddetta locuzione per pubblicizzare la propria attività commerciale;

3. ordina che nel quotidiano « il Sole 24 ore » sia pubblicato per tre giorni consecutivi il seguente testo:

« Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17/7/2000, in accoglimento del ricorso cautelare proposto da Italia invest s.p.a. ha disposto in via cautelare, e salvo l'esito del proponendo giudizio di merito, come segue: *fa divieto alla Worldnet Financial Information Society di M. Luisa Musso & C. s.as. di utilizzare il nome a dominio « italiainvest.it » per la individuazione del proprio sito web nella rete telematica Internet; fa divieto alla Worldnet Financial Information Society di M. Luisa Musso & C s.a.s. di utilizzare in qualsiasi altro modo la suddetta locuzione per pubblicizzare la propria attività commerciale »*

5. fissa per la proposizione del giudizio di merito il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento.