

TRIBUNALE VERONA
18 DICEMBRE 2000

GIUDICE: D'ASCOLA

PARTI:

P.F.I. PROMOTION FRANCHISING
(avv. Santosuosso)

INITALIA NETWORK S.P.A. E PLAS-
NET SERVICE
(avv. Rossello, Consolo)

**Contraffazione di marchio •
Nome a dominio • Condotta
illecita • Predisposizione
del sito • Competenza per
territorio.**

*Nel caso della contraffazione
del marchio come nome a domi-
nio, il comportamento da reprimere*

non si concreta nella disponibilità sulla rete del sito ma, nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione. Ne consegue che è competente territorialmente a conoscere della causa il giudice del luogo ove la parte convenuta ha la propria sede o i propri uffici da cui gestisce il sito web.

Visti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva: con ricorso del 27 ottobre 2000 P.F.I., società operante nel settore dell'intermediazione immobiliare e titolare del marchio Primacasa, depositato il 12 giugno 1989, chiedeva che ex art. 700 c.p.c. fosse inibito alle convenute l'utilizzo nella rete internet del nome a dominio « primacasa.com ».

Esponeva che il marchio era utilizzato sia dalla propria rete di agenzie in franchising, sia come segno distintivo delle sedi delle agenzie, del materiale pubblicitario, della modulistica, del periodico distribuito a titolo gratuito; che essa aveva ottenuto l'assegnazione del nome a dominio primacasa.it, ma non quella del nome « primacasa.com », assegnato a una società portoghese; che il relativo sito risultava ideato e realizzato dalla Planet service s.r.l.; che successivamente il nome a dominio era risultato assegnato a Initalia Network s.p.a., con sede in Bergamo, cui la Seabay Servicos aveva ceduto la proprietà ed i diritti connessi ai domini da essa registrati; che il sito attivato dalla resistente offriva un servizio nel medesimo settore in cui operava P.F.I.

Disposta la comparizione delle parti, le società convenute si costituivano congiuntamente in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Negavano l'efficacia distintiva della denominazione controversa; escludevano rischi confusori tra i due nomi di dominio; contestavano che vi fosse *periculum in mora* e deducevano che Planet service era estranea alla vicenda, trattandosi solo della società che aveva predisposto il sito web utilizzato da Initalia.

Prodotta documentazione, autorizzato il deposito di note illustrative integrative, dopo la discussione, il giudice designato si riservava la decisione.

Fondatamente parte convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Parte ricorrente, implicitamente riconoscendo che ai sensi dell'art. 56 l.m. e 19 c.p.c. non sussisterebbe il presupposto per adire questo tribunale, ritiene che la competenza scaligera sia radicata ex art. 57 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (c.d. legge marchi), a tenore del quale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Essa richiama inoltre il disposto dell'art. 20 c.p.c., ritenendo che il *locus commissi delicti*, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione telematici, sia identificabile in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene e dunque anche in Verona, città in cui ci si può connettere alla rete internet (Trib. Cagliari, 30 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2000, 1671).

Nessuna delle due tesi è convincente.

Secondo il più recente insegnamento della suprema corte (Cass., Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2932) in tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata.

Per Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582 affinché si radichi la competenza territoriale del giudice adito con la duplice domanda di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale deve essere almeno allegata (purché non in modo evidentemente strumentale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientrando nella invocazione del *forum commissi delicti* (in relazione al luogo in cui si perfeziona l'evento dannoso) così ai sensi dell'art. 20 c.p.c. come anche in base all'art. 57 legge marchi, il quale ponendo in alternativa il foro del luogo nel quale è stato commesso il fatto di violazione del brevetto abilita per ciò stesso l'attore ad adire il giudice del luogo nel quale viene messo in vendita oppure viene pubblicizzato il prodotto (che si afferma) illecitamente marcato (conf. Cass. 21 febbraio 1991, n. 1870, in *Dir. inf.*, 1997, 193; Cass. 28 ottobre 1991, n. 11461).

Orbene, la sempre più frequente casistica in tema di violazioni concorrenziali poste in essere tramite internet, da risolvere, in mancanza di legislazione specifica, con gli strumenti civilistici noti, pone con singolare evidenza il problema di individuare il luogo in cui viene commesso il fatto pregiudizievole. L'accesso alla rete è infatti possibile contemporaneamente, per quanto consta, in 140 stati del mondo e sicuramente in tutta Italia.

Ove si ritenesse che la semplice possibilità di connessione alla rete dia corpo all'attività pregiudizievole si dovrebbe ammettere la facoltà dell'attore di scegliere il foro competente (*forum shopping*), scardinando tutta la normativa in tema di precostituzione del giudice e ripartizione territoriale della competenza secondo criteri obiettivi e predeterminati.

Le caratteristiche della rete telematica internet non consentono però di giungere a queste conseguenze.

Essa, nota la dottrina, è connotata dall'immaterialità, da una continua mutevolezza e soprattutto dalla dimensione aterritoriale. Ciò impone di adattare gli istituti civilistici e quelli processuali alla peculiare struttura del web.

Nel caso della contraffazione del marchio il comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione, ma nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione.

La rete consente all'utente che si trovi in ogni parte d'Italia raggiunta da una linea telefonica di accedere a siti, che vengono creati altrove e che iniziano ad utilizzare un *domain name* mediante un'operazione tec-

nica regolamentata convenzionalmente sulla base di standards internazionali (Internet Protocol Suite IPS e Open System Interconnection OSI).

L'authority internazionale (IANA) che presiede al rilascio della registrazione con il nome richiesto si ispira a un criterio meramente cronologico, sicché non può ritenersi che incida in qualche modo nell'eventuale lesione di marchio altrui, che è posta in essere da chi abbia operato in modo da farsi attribuire l'uso di quel *domain name* e successivamente continui a utilizzarlo.

È questo il comportamento lesivo che dovrebbe essere represso; esso non viene posto in essere in Verona, ma in Bergamo, ove parte convenuta ha la propria sede e da dove, stando alle sue dichiarazioni, gestisce il sito.

Resta da esaminare un ultimo aspetto dell'art. 20 c.p.c., nella parte che concerne le obbligazioni (compresi gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) derivanti da fatto illecito, per le quali il foro è stato talora identificato anche nel luogo in cui si verifica il danno (Cass., 5 giugno 1991, n. 6381; App. Milano, 16 dicembre 1994, in *Giur. dir. ind.*, 1995, 757).

Parte convenuta ha rilevato che nella fattispecie di illecito diffuso consumato per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa, che presentano analogie con il caso in esame, il criterio non è utilizzabile.

Tale orientamento è condivisibile, poiché nel caso dell'illecito concorrenziale che vede il conflitto tra due siti internet uno dei quali leda il marchio altrui, il danno si verifica in luogo del tutto incerto, essendo possibile, come si è detto, l'accesso al sito da ogni parte d'Italia. Pertanto, come ritenuto dal Supremo Collegio (Cass., 22 maggio 1992, n. 6148, in *Foro it.*, 1993, 2919), la disseminazione sul territorio del pregiudizio rende difficile l'individuazione di un singolo luogo e del giudice competente, inducendo ad adottare un criterio oggettivo unico che consista nell'evidenziare il fatto che è causa originaria del danno. A poco varrebbe obiettare che l'arbitrio dell'attore nella scelta del giudice competente, qualora vi siano fori facoltativi, non è ritenuto lesivo dell'art. 25 Cost. (così Corte cost., 12 giugno 1992, n. 269, in *Foro it.*, 1993, 711). Nel caso di specie infatti il criterio va ripudiato per l'incertezza che ne deriverebbe nell'applicare la regola sulla competenza. Non a caso neppure parte attrice lo ha invocato.

La complessità e novità della questione giustificano la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M. — Dichiara l'incompetenza del giudice adito spese compensate.

**COMPETENZA
TERRITORIALE IN MATERIA
DI ILLECITA
UTILIZZAZIONE DI NOME A
DOMINIO**

1. I CRITERI DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Le ordinanze in questione offrono l'occasione di esaminare i criteri giuridici applicabili in materia di competenza territoriale, nei casi di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale perpetrati attraverso Internet.

È noto che Internet possiede la straordinaria caratteristica di una capacità diffusiva globale che le consente di essere presente e di veicolare le informazioni ed i dati in pressoché tutti i paesi del mondo. Ciò produce

la rilevante conseguenza giuridica secondo cui una condotta potenzialmente illecita o lesiva di diritti altrui può avere effetti propagatori in una moltitudine indeterminata di luoghi. Da ciò ne deriva che, in linea astratta, ai fini dell'accertamento della illiceità di tali condotte lesive perperate attraverso Internet, si potrebbe assistere ad una illimitata moltiplicazione delle competenze territoriali, individuate in ogni luogo dove, una volta allacciati alla rete, si materializza la fattispecie illecita.

In dettaglio, le azioni in materia di marchi, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 56 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto. Tuttavia, in presenza di contraffazione di marchio, il successivo art. 57 indica come foro concorrente a quello della residenza del convenuto, quello del *locus commissi delicti*, cioè del giudice del luogo in cui si è verificato il fatto che si assume illecito e lesivo. Le richiamate norme non si discostano dai criteri generali di individuazione della competenza territoriale e dai principi introdotti dagli artt. 18 e 20 c.p.c.¹.

Ora, come accennato, data la particolarità di Internet, la contraffazione di un marchio si configurerebbe in qualunque porzione del territorio e, pertanto, il *locus commissi delicti* dell'illecito extracontrattuale sarebbe individuabile in ogni luogo in cui si è verificata la divulgazione del segnale idonea a pregiudicare e ledere i diritti del titolare del segno. Così, paradossalmente, seguendo questa linea interpretativa, si determinerebbe una moltitudine di Tribunali, tutti competenti, individuati in tutti quei luoghi ove arriva Internet, con un evidente e stridente contrasto con l'esigenza di un legame concreto ed apprezzabile tra la lite ed il territorio e con l'esigenza di certezza ed unicità delle decisioni richiesta dall'ordinamento. In questo modo, il ricorrente sarebbe legittimato ad adire, secondo una sua libera e, probabilmente, calcolata scelta, un qualunque foro, dando origine a quella inammissibile pratica del cosiddetto *forum shopping*².

Pur essendo fortemente controvertibile, questa impostazione è stata tuttavia condivisa da una recente pronuncia resa dal Tribunale di Cagliari che, in un caso di preteso illecito extracontrattuale derivante da contraffazione di marchio attraverso Internet, ha stabilito che esso

¹ Il criterio del *forum commissi delicti* rappresenta un'applicazione particolare della regola ex art. 20 c.p.c. (Trib. Milano, 29 settembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, 188), dalla quale peraltro si discosta parzialmente: la norma ex art. 57 della legge marchi consente infatti di adire il giudice del *locus commissi delicti* per esercitare azioni, quali ad esempio, l'azione inibitoria e l'azione di condanna alle penalità di mora, non esperibili ex art. 20 c.p.c. innanzi al giudice del foro facoltativo delle obbligazioni. Così, SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, pag. 167.

² Tale orientamento non appare condivisibile, sia perché idoneo a consegnare all'attore una eccessiva libertà di scelta

del foro — cosiddetta pratica del *forum shopping*, che consiste propriamente nell'approfitto della dispersione territoriale di un illecito al fine di scegliere, fra i molti in ipotesi competenti, il foro ritenuto più « confacente » al caso proprio, specie in relazione agli orientamenti dal medesimo elaborati — sia perché contraria alla stessa struttura genetica dell'obbligazione risarcitoria. Questa sorge non nel luogo in cui è stato posto in essere il fatto (nella stretto senso di attività causativa), bensì nel luogo in cui si è prodotto il danno (nello stretto senso di evento dannoso); così GHIDINI, *Della Concorrenza sleale - artt. 2598-2601*, in SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Milano, 1991, pag. 428.

« deve considerarsi verificato in tutti quei luoghi ove la contraffazione avviene ed è territorialmente competente, con riferimento al *locus commissi delicti*, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima »³.

Al riguardo, appare criticamente fondato quanto ha affermato il giudice scaligero estensore dell'ordinanza in esame, secondo il quale, nel caso della contraffazione del marchio attraverso Internet, il comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità sulla rete del sito *web* in cui si perpetra la violazione ma, nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione⁴. Pertanto, il *locus commissi delicti* non sarebbe identificabile in ogni luogo potenzialmente idoneo a ricevere la connessione ad Internet ma, sarebbe ravvisabile, alternativamente, o nel luogo in cui risiede l'elaboratore connesso alla rete che diffonde le informazioni accessibili a tutti o, altrimenti, nel luogo ove è situata la sede o il domicilio del soggetto che gestisce il sito⁵.

Si uniforma a questo criterio interpretativo la decisione resa dal Tribunale di Napoli, che ha ritenuto che la scelta del giudice territorialmente competente deve cadere su quello del luogo in cui si svolge l'attività pregiudizievole e, dunque, del luogo nel quale la società ha la sua sede operativa.

È questo un principio che la giurisprudenza ha già adottato recentemente con riguardo ad alcune fattispecie caratterizzate da illeciti extracontrattuali per loro natura disseminabili sul territorio (o anche definiti « a raggiera »), disattendendo il precedente orientamento che tendeva a legittimare la pratica del *forum shopping*⁶.

³ Trib Cagliari, ord. del 30 marzo 2000, Tiscali s.p.a. e Andala c. Marcialis, in *Giur. it.*, 2000, 1671, con nota di PEYRON.

⁴ Questo principio non si discosta da altre più tradizionali fattispecie di contraffazione di marchio diffuse sul territorio: nel caso di invio di volantini pubblicitari di prodotti recanti marchi contraffatti, la giurisprudenza ha dichiarato competente il giudice del luogo da cui i *depliant* sono stati inviati al pubblico (Trib. Milano, 12 settembre 1962).

⁵ Si riproducono, dunque, anche per questi particolari illeciti perpetrati attraverso Internet, quelle divergenze fra dottrina e giurisprudenza ed anche nell'ambito di quest'ultima, sul problema dell'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. relative all'individuazione del giudice competente per le cause in materia di diritti di obbligazione. Un primo orientamento, invero, sostiene che, ai fini del citato art. 20 c.p.c., il luogo in cui sorge l'obbligazione da illecito extracontrattuale è quello in cui si è verificato l'evento dannoso, l'altro, contrapposto, ritiene che sia competente a conoscere della domanda l'autorità giudiziaria del luogo (o qualora ve ne sia più di uno, di

uno qualsiasi dei diversi luoghi) in cui si è verificato il fatto illecito. Sul primo orientamento, Cass. 14 dicembre 1989 n. 5625, *Foro it.*, *Rep.* 1989, voce *Competenza Civile*, nn. 55, 57; Cass. 23 dicembre 1987 n. 9635, *Foro it.*, *Rep.* 1987, voce *Appalto*, n. 88; circa il secondo orientamento, Trib. Roma, 18 aprile 1989, *Foro it.*, *Rep.* 1990, voce *Competenza Civile*, nn. 72, 73, 76; Cass. 8 ottobre 1976 n. 3328, Cass. 24 ottobre 1975 n. 3528. Sul tema, la dottrina è unanime nel ritenere, conformemente al primo richiamato orientamento, che le obbligazioni da atto illecito si devono considerare venute in essere nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso: LEVONI, *Competenza*, voce dell'*Enciclopedia Treccani*; GIONFRIDA, *Competenza Civile*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1961, VII, 39 e ss.

⁶ Fino agli anni '80, l'orientamento formatosi in giurisprudenza consentiva all'attore la possibilità di adire un qualunque foro in cui si fosse ravvisato l'illecito extracontrattuale. Nei seguenti termini statuiva, infatti, il Tribunale di Milano: « a norma dell'art. 57 legge marchi, le azioni in materia di contraffazione di marchio possono essere proposte anche di-

Così, in ipotesi di fatti dannosi riconducibili alle trasmissioni provenienti da stazioni televisive che irradiano i loro programmi in diverse località, è stato stabilito che il criterio di collegamento per l'accertamento del giudice territorialmente competente, è quello rappresentato dal luogo di verifica della causa originaria ed unitaria del danno potenziale, cioè di quella attività idonea a produrre le temute conseguenze dannose, che porta all'identificazione del luogo ove ha sede dell'emittente televisiva⁷.

Allo stesso modo, in tema di illecito extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo sulla stampa, territorialmente competente a decidere la causa è, alternativamente, il giudice del luogo ove il periodico è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio⁸.

A ben considerare, il criterio interpretativo accolto nelle pronunce per ultimo menzionate, si riallaccia al principio recepito dalla giurisprudenza in materia di ricorsi d'urgenza, secondo cui è competente ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 700 c.p.c., non il giudice del luogo in cui si realizza il danno lamentato o temuto ma, quello in cui viene svolta l'attività produttiva degli effetti dannosi temuti⁹. Ciò perché, ai fini dell'accertamento della competenza territoriale per l'emissione i provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. richiesti *ante causam*, occorre aver riguardo al luogo in cui si svolge o sta per svolgersi l'attività potenzialmente pregiudizievole sulla quale deve incidere direttamente il provvedimento richiesto, a prescindere dal luogo di realizzazione del probabile effetto dannoso conseguente alla stessa attività¹⁰.

Qualora, invece, l'azione cautelare che tende ad inibire la contraffazione del marchio sia anche strumentale per l'ottenimento del risarcimento dei danni mediante un separato giudizio di merito, il criterio di accertamento della competenza territoriale va individuato alla stregua della norma di cui all'art. 669-ter c.p.c., che attribuisce la competenza per le domande cautelari proposte *ante causam* al giudice competente a conoscere del merito. Si ricade, quindi, nell'ipotesi delle obbligazioni derivanti da fatto illecito che individuano come *forum destinatae solutionis*, il luogo del domicilio del debitore.

nanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione la contraffazione è stata commessa; e può dirsi che contraffazione di marchio sia stata commessa nel luogo in cui venga distribuita una rivista nella quale compaia una pubblicità di marchio contraffatto» (Trib. Milano, 8/3/1982, in *Giur. dir. ind.*, 1982, 402; conform: Trib. Milano, 17 gennaio 1983, in *Giur. dir. ind.*, 1983, 394; App. Milano, 19 giugno 1973, in *Giur. dir. ind.*, 1973, 818. In dottrina, VANZETTI - DI CATALDO che notano come qualora la rivista abbia diffusione nazionale sono competenti tutti i fori del Paese, in *Ma-*

nale di Diritto Industriale, Milano, 1996, pag. 208.

⁷ Così, Cass. 18 agosto 1992 n. 9600, in questa *Rivista*, 1993, 107; Cass. 21 maggio 1984 n. 3112; Cass. 8 febbraio 1983 n. 1037; Cass. 9 marzo 1981 n. 1309, in *Foro it.*, 1981, I, 1592.

⁸ Cass. 24 novembre 1999 n. 13042; Cass. 29 marzo 1995 n. 3733; Cass. 22 maggio 1992 n. 6148; Cass. 16 maggio 1995 n. 5374.

⁹ Cass. 6 aprile 1982 n. 2111, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1781.

¹⁰ In tal senso, Cass. 18 marzo 1982 n. 1755 e Cass. 1° febbraio 1983 n. 860.

Né, nel caso in esame, potrebbe ritenersi territorialmente competente il giudice del foro della residenza o domicilio del presunto danneggiato. Non può, infatti, invocarsi l'applicazione del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. che stabilisce che il luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, coincide con quello del domicilio del creditore della prestazione. Invero, il terzo comma del richiamato articolo fa riferimento unicamente alle sole obbligazioni pecuniarie già certe, liquide ed esigibili, ricomprese nella categoria dei debiti di valuta e non a quelle obbligazioni risarcitorie nascenti da fatto illecito, note come debiti di valore, per le quali l'ultimo comma del menzionato art. 1182 cod. civ., indica come luogo dell'adempimento il domicilio del debitore al tempo della scadenza. Su tale punto, è pacifico, infatti, l'orientamento della giurisprudenza che ha più volte affermato che esula dalla sfera di applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 l'obbligazione di risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito, trattandosi di debiti di valore¹¹.

2. MANCATA ATTIVAZIONE DEL SITO WEB: FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

A completamento della nostra analisi, merita di essere esaminata l'ipotesi, peraltro frequente nella pratica, della usurpazione dei diritti di utilizzo di un marchio registrato, per lo più notorio, perpetrata attraverso la registrazione di esso come nome a dominio senza l'autorizzazione del suo legittimo titolare a cui, però, non corrisponde alcun sito *web* attivato. La particolarità di tale fattispecie è che la contraffazione del marchio si perfeziona ugualmente ma, nel contempo, essa è, in realtà, priva della caratteristica della diffusione illimitata ed ubiquitaria dell'illecito. La contraffazione comunque si consuma ugualmente in quanto, vi è sempre una illecita utilizzazione del segno anche se essa non viene esteriorizzata e diffusa al pubblico come nel caso precedente, ma si ferma nella fase propedeutica e preliminare all'attivazione del sito.

Infatti, stante la particolarità del sistema di assegnazione dei nomi a dominio, il legittimo titolare del marchio si trova nell'impedimento di registrare il segno in questione come nome a dominio ma, egli potrà, in ogni caso, adire la via giudiziaria a tutela del marchio stesso¹².

Si tratta allora di individuare in questa particolare ipotesi, il foro territorialmente competente a conoscere dell'illecito così configurato.

Valgono, pur sempre, i due criteri che devono guidare l'interprete nell'accertamento del foro territorialmente competente: quello generale del domicilio o della residenza del convenuto (*forum destinatae solutionis*) e

¹¹ *Ex multis*, Cass. 11 aprile 2000 n. 4599; Cass. 16 aprile 1999 n. 3808.

¹² Sul sistema dei nomi a dominio su Internet (*Domain Name System - DSN*), SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, 67. Sul tema, la giurisprudenza ha, inoltre, precisato che l'appropriazione come nome a dominio dell'altrui marchio che gode di

notorietà è illecita a prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a suo nome di un diverso nome a dominio, dato che, da un lato, la semplice possibilità di confusione provoca danno e, dall'altro, nulla vieta al titolare di chiedere la cancellazione del vecchio nome a dominio per ottenere la registrazione di quello rivendicato (Trib. Macerata, 2 dicembre 1998, in *Dir. ind.*, 1999, 35).

quello del luogo in cui si è verificato il fatto produttivo del danno (*locus commissi delicti*).

Tuttavia, per quanto attiene al primo criterio e cioè al foro nella cui circoscrizione sussiste il domicilio del convenuto — o la residenza o la sede della persona giuridica — che ha compiuto l'illecito (*forum destinationis*), si profila accanto ad esso un altro foro alternativo e ciò, proprio per effetto della procedura di registrazione dei nomi a dominio, ravvisabile, nell'ipotesi di seguito illustrata, nel foro della circoscrizione in cui il *provider / maintainer* ha la propria sede. Come è noto, chiunque voglia registrare un nome a dominio con suffisso « .it » può farlo autonomamente inoltrando una specifica richiesta direttamente alla *Registration Authority* o, in alternativa, può rivolgersi a soggetti professionali denominati *provider / maintainer*, fornitori di servizi di rete che registrano nomi a domini per conto proprio o per conto degli assegnatari richiedenti. Questi soggetti sono, infatti, abilitati ad inoltrare la richiesta di registrazione di un nome a dominio alla *Registration Authority* per conto del soggetto richiedente. In sostanza, essi sono dei mandatari che, su specifico incarico di un soggetto richiedente, compiono, per suo conto, tutte quelle formalità necessarie alla registrazione.

La figura del *provider / maintainer* può essere assimilata a quella del soggetto mandatario abilitato per la registrazione di un marchio (art. 77 del r.d. 929/1942); entrambi, infatti, sono nominati con uno specifico incarico dal soggetto richiedente in favore del quale effettuano la registrazione che, all'atto del conferimento dell'incarico, elegge domicilio, per tutte le comunicazioni e notificazioni occorre, presso di loro. Diventa così operante il terzo comma dell'art. 56 del r.d. 929/1942, secondo il quale l'indicazione del domicilio annotata nella registrazione, vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria¹³.

Per effetto, quindi, della elezione di domicilio presso il mandatario nella fase di registrazione di un marchio, la competenza territoriale viene a radicarsi in quattro fori generali: il foro del domicilio reale del convenuto, il foro della residenza del convenuto, il foro della dimora del convenuto ed il foro del domicilio eletto del convenuto, tutti fra loro elettivamente concorrenti a discrezione dell'attore¹⁴, anche se, parte della giurisprudenza ritiene che il domicilio eletto non concorra ma, prevalga sempre sul domicilio reale eventualmente differente¹⁵.

Allo stesso modo della richiamata procedura prevista per la registrazione di un marchio per mezzo di un mandatario abilitato, non appare infondato ritenere che, in presenza di uno specifico incarico per la regi-

¹³ In tal senso, su tutte, Cass. 17 dicembre 1987 n. 9404, in *Foro it.*, 1988, I, 2644 che ha affermato che « il domicilio eletto nella domanda di registrazione di marchio, depositato a mezzo di mandatario nominato con lettera di incarico, produce, in quanto annotato nel registro, l'effetto di radicare presso il giudice del luogo indicato la competenza per territorio in ordine alle azioni concernenti il marchio e nelle quali sia convenuto il titolare dello

stesso ». In dottrina, FRANCESCHELLI, *Valore processuale dell'elezione di domicilio contenuta in una procura (lettera di incarico) a depositare in Italia invenzioni o marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, II, 199.

¹⁴ App. Milano, 7 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 478; Trib. Milano, 6 ottobre 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 239.

¹⁵ Cass. 92/3522; Trib. Lucca, 18 ottobre 1993, in *Dir. ind.*, 1994, 971.

strazione di un nome a dominio rilasciato dal richiedente ad un *provider / maintainer* che preveda l'elezione di domicilio, si possa considerare competente a conoscere l'illecito, oltre ai fori individuati con i criteri in precedenza enunciati, anche il foro della circoscrizione in cui ha la sede il *provider / maintainer*¹⁶.

Quanto poi al foro *commissi delicti*, va osservato, sempre con riferimento all'ipotesi della registrazione di un nome a dominio confliggente con un marchio altrui, a cui non corrisponde una effettiva attivazione del sito *web*, che, proprio per la particolarità della fattispecie, caratterizzata da una assenza di disseminazione sul territorio dell'illecito, esso non può essere individuato nel luogo in cui risiede l'elaboratore connesso alla rete che irradia le informazioni né nel luogo in cui vi è la sede o il domicilio del soggetto che gestisce il sito. Il *locus commissi delicti* dovrebbe, ad avviso di chi scrive, essere individuato unicamente nel luogo in cui ha sede la Autorità di Registrazione (*Registration Authority*), soggetto responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio con il *country code* « .it » in quanto, proprio negli uffici di quest'ultima e/o nella sua sede, viene consumata l'attività pregiudizievole dei diritti di terzi, che nel caso di specie, presenta gli estremi della contraffazione.

Quindi, conclusivamente, si può ritenere che, in materia di illecito extracontrattuale perpetrato attraverso la registrazione di un nome a dominio che leda i diritti di terzi, sia territorialmente competente anche il Tribunale situato nella circoscrizione ove ha sede la *Registration Authority* italiana.

PIEREMILIO SAMMARCO

¹⁶ Sulla scorta di queste osservazioni, possiamo osservare che, di fatto, di assiste ad una libertà quasi assoluta da parte dell'attore di adire uno dei tribunali competenti. Di qui il dubbio circa la conformità dell'art. 20 c.p.c. all'art. 25 Cost. La Corte Cost. con la sentenza 12 giugno 1992 n. 269 ha risolto in modo negativo la prospettata questione di legittimità dell'art. 20 c.p.c. affermando che la norma richiamata « *fa parte di quel sistema di norme regolatrici della competenza nel processo civile le quali, preordinate come sono, all'insorgere delle singole controversie, non contrastano col precetto costituzionale del giudice naturale* ». Dubbi sulla correttezza di questa impostazione sono stati espressi da ROMBOLI, *Il giudice naturale*, Milano, 1981, 198 e ss., secondo il quale l'art. 25 Cost. ha lo scopo di « *far sì che la materia*

plinata direttamente e solamente dalla legge, con esclusione quindi di qualsiasi intervento discrezionale di soggetti diversi dal legislatore, siano essi pubblici o privati ». Infatti, secondo l'autore, i rischi di parzialità inevitabilmente connessi alla possibilità che per un determinato procedimento il giudice venga scelto *post factum* sussistono non soltanto quando la scelta del giudice sia affidata alla discrezionalità di un organo pubblico ma, anche, e in misura forse maggiore, quando la scelta, tra una cerchia più o meno ristretta di giudici tutti ugualmente competenti, spetti all'attore, il quale essendo ovviamente interessato ad una certa soluzione della controversia, farà certamente cadere la propria scelta sul giudice che riterrà « più amico » (*Foro it.*, 1992, 437, nota a Cass. 6381/1991).