

TRIBUNALE FIRENZE  
SEZ. DISTACCATA  
DI EMPOLI (ORDINANZA)  
23 NOVEMBRE 2000

GIUDICE: GALLINI

**Marchio • Utilizzo come  
domain name • Usurpazione  
• Inibitoria • Inammissibilità  
• Fattispecie**

*Il marchio, caratterizzato da  
vari tipi di segni grafici che*

*possono formare infinite combinazioni, tutela il prodotto di una impresa e non può essere parificato al domain name che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico.*

**I**l Giudice sciogliendo la riserva che precede esaminati gli atti osserva:

la ricorrente chiede la tutela del proprio marchio blaupunkt registrato già nel 1987 evidenziando che nel gennaio 2000 aveva chiesto la registrazione del d.n.s. [www.blaupunkt.it](http://www.blaupunkt.it) alla Ragistration Authority italiana che aveva rifiutato la registrazione essendo tale *domain name* già registrato dalla Nessos Italia s.r.l.

A fondamento della richiesta sosteneva la tutelabilità del *domain name* ai sensi della normativa in materia di marchi e pertanto l'illegittimità della utilizzazione del marchio registrato da parte della Nessos al momento della registrazione del dominio. Affermava inoltre che la registrazione in questione costituiva atto di concorrenza sleale essendo volto ad ingannare i consumatori, avendo la società convenuta oggetto sociale almeno parzialmente coincidente con quello della ricorrente. La convenuta si costituiva affermando che la Robert Bosh S.p.A. non era titolare del marchio blaupunkt, — che peraltro è parola generica priva di capacità individualizzante.

Sosteneva inoltre di operare in un settore di attività totalmente diverso da quello della ricorrente e di avere intenzione di utilizzare il sito contraddistinto dal domain name oggetto di contesa come portale per il turismo tedesco in Toscana (essendo ormai la terminologia punto blu, in ogni lingua, sinonimo di punto informativo).

Com'è noto la rete Internet per individuare un sito utilizza un codice numerico di identificazione detto IP (Internet Protocol) costituito da una combinazione di numeri (in totale 10), suddivisi da punti. Per facilitare l'individuazione del sito, ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da un indirizzo (*Domain name System*), rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto, che costituisce l'elemento necessario e sufficiente al singolo utente per realizzare la connessione con quel particolare sito (provvedendo l'apposito software a convertire automaticamente l'indirizzo DNS nell'indirizzo IP, unico riconoscibile dalle macchine).

Gli indirizzi DNS si compongono di due parti: una, posta alla destra del punto è il cosiddetto Top Level Domain (TLD), che è composto da due o tre lettere che identificano l'area tematica o geografica del sito (quale .com per le attività commerciali e .it per indicare siti italiani) senza però che l'utente abbia alcun obbligo di utilizzare il TLD della propria nazione di residenza ed essendo ben possibile scegliere di registrarsi

presso autorità che gestiscono un TLD particolare (da notizie di cronaca per esempio risulta che un gran numero di televisioni hanno scelto di registrarsi presso l'autorità competente a Tuvalu, nazione che ha come TLD le lettere tv).

Il Secon Level Domain si trova, invece, sulla sinistra, ed è una espressione alfabetica liberamente scelta dall'utente (entro il limite tecnico rappresentato dal numero dei caratteri, che non deve essere superiore a 21).

Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da un sistema di registrazione dei nomi che, nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso la creazione di varie autorità di registrazione locali, che adottano procedure simili per l'assegnazione, definite da autonomi organismi collaterali. In Italia, il regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority italiana (Na), mentre la Registration Authority italiana (Ra) è l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi — tutti aventi il TLD .it — e della tenuta dei relativi registri. Il principio cardine dell'assegnazione dei DNS è la regola del *first came, first served*, in forza del quale l'autorità assegna il nome al primo utente che ne fa richiesta, senza svolgere alcun preventivo controllo di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla legge. I nomi a dominio, inoltre, sono soltanto concessi in uso e rimangono di proprietà della RA.

La Naming Authority in ordine ai *domain name* con TLD .it ha espressamente affermato che i nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, ecc. ...) presenti sulla rete. (art. 3 del regolamento di assegnazione dei nomi da parte della Registration Authority). Secondo le regole di naming pertanto il nome a dominio rappresenta soltanto un indirizzo di rete e non implica di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti commerciali. Al momento attuale le regole di assegnazione dei nomi a dominio non sono in alcun modo disciplinate dalla legge.

La giurisprudenza che si è occupata della materia negli ultimi anni (così come la scarsa dottrina rinvenuta) non ha ancora raggiunto un orientamento concorde in ordine alla natura del *domain name*, presupposto fondamentale per individuare il tipo di tutela da adottare. Prevalentemente il *domain name* è stato parificato al marchio o quanto meno all'insegna ed è stata ritenuta applicabile la normativa di cui al R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e la normativa codicistica in materia di concorrenza sleale.

Tale parificazione non appare essere corretta e non può essere condivisa da parte di questo giudicante essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ad il *domain name* che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet infatti non esiste alcun confine territoriale e tutte le imprese e gli enti del mondo hanno interesse ad ottenere un *domain name* per potere essere raggiunte con la stessa facilità da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso, cellulare o satellitare) e di personal computer.

Il *domain name* pertanto non tutela in alcun modo il prodotto aziendale.

La assimilazione all'insegna non appare convincente in quanto l'insegna costituisce punto di riferimento dell'impresa esclusivamente in un ambito territoriale.

Deve inoltre evidenziarsi che nel caso in oggetto il marchio registrato è un punto piego seguito dalla parola BLAUPUNKT sotto la quale figura la scritta Gruppo Bosh mentre il *domain name* registrato dalla convenuta I blaupunkt.it in quanto l'unico punto di contatto è costituito dalla parola blaupunkt e non sussiste pertanto piena corrispondenza e possibilità di interferenza non essendo ipotizzabile la tutela solo di una parte del marchio.

Deve pertanto essere esclusa violazione della normativa in materia di marchi.

Nel caso in questione non appare neppure possibile ricorrere alla normativa in materia di concorrenza sleale, che sarebbe ipotizzabile a prescindere dalla tutela del marchio, nel caso in cui nel sito della convenuta fossero contenute indicazioni effettivamente confusorie e tali da poter ingenerare nell'utente la falsa convinzione di essere entrato nel sito della ricorrente.

Dal certificato della Camera di Commercio in atti risulta che la convenuta ha un oggetto sociale estremamente ampio e, non essendo stato ancora attivato il sito in questione non è in alcun modo provato che la società convenuta abbia posto in essere concorrenza sleale.

Considerata la novità della questione trattata sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M. — Respinge il ricorso.

## UNA « GIURISPRUDENZA TOSCANA » SUI NOMI A DOMINIO?

**S**embra delinearsi all'orizzonte una giurisprudenza toscana che, considerando prevalente l'aspetto tecnico-funzionale del nome a dominio nonché la sua stessa natura informatica, si sta ponendo in netto contrasto con quella degli altri Tribunali italiani che invece

hanno costantemente ritenuto tutelabile il nome a dominio alla stessa stregua del marchio o degli altri segni distintivi.

Ad esclusione del caso Sabena<sup>1</sup>, infatti, i vari Tribunali italiani chiamati a

<sup>1</sup> Tribunale di Firenze 29 giugno 2000, in *Corr. Giuridico*, 2001, 545, con nota di CASSANO, *Libertà di registrazione del domain name e marchi senza tutela: verso la negazione di un principio consolidato?*, alla quale può aggiungersi, ma a leggere l'ordinanza l'affermazione sembra fatta *ad abundantiam*, Tribunale di Bari 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2316. I fatti riguardavano, nel caso di specie, l'utilizzo del *domain name* « teseo.it. » La società ricorrente si opponeva all'uso della propria denominazione sociale all'interno del *domain name* « teseo.it » da parte della convenuta, sostenendo che detto compor-

tamento costituisse le fattispecie della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale. Teseo S.p.A. domandava così ai giudici tutela in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. La corte barese respingeva l'istanza elaborata dalla parte ricorrente, con alcune affermazioni che, a gran parte della dottrina, sono parse discutibili. Nella parte centrale della pronuncia i giudici del Tribunale di Bari affermano come il nome a dominio abbia unicamente la funzione di identificazione del sito. Di conseguenza, secondo i giudici, nessuna confusione è possibile tra i due soggetti, potendo eventualmente la confusione essere determina-

pronunciarsi in merito, abbandonato qualsiasi formalismo od interpretazione tecnico-informativa del nome a dominio, hanno invece costantemente concluso per l'applicabilità ai nomi a dominio della legge sui marchi di cui al regio decreto n. 929/42 equiparandolo talvolta al marchio talvolta all'insegna.

Nelle pronunce italiane edite, si può rilevare la costante tendenza di riconoscere al *domain name* funzione distintiva e capacità identificatrice e, in funzione di questo presupposto, di assoggettare tale nuovo segno alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico<sup>2</sup>.

Il caso di specie, dunque, assume notevole rilevanza poiché riapre la spinosa questione della natura giuridica dei nomi a dominio riconoscendo di fatto, a chiunque, la possibilità, in ossequio alla regola della Registration Authority Italiana del *first come first served*, di ottenere l'assegnazione di un nome a dominio indipendentemente dalla titolarità del relativo marchio<sup>3</sup>.

La tesi del Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli, avrebbe un senso se l'indirizzo Internet fosse costituito solamente da numeri, privi di per sé di una rilevante valenza identificativa<sup>4</sup>, ma nel momento in cui

ta dal contenuto delle pagine pubblicitarie dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti: « Un nome di dominio, secondo questa corte, è un nome di dominio e null'altro e, soprattutto, costituisce un elemento autonomo dai segni distintivi dello stesso soggetto che lo utilizza. Si presenta come un semplice codice d'accesso ». Per questo ordine di considerazioni cfr. ZICCARDI, *La tutela giuridica del nome di dominio*, testo consultabile all'indirizzo <http://www.net-jus.org/bulletnita/zic11.htm>. A rigore, e a differenza della ferma presa di posizione dell'ordinanza che si commenta, il Tribunale barese, in relazione alla pretesa confusione tra il *domain name* e la denominazione sociale della ricorrente, aveva già affermato l'esclusione della concorrenza sleale in considerazione del diverso settore di operatività e di mercato proprio delle società litiganti, individuati alla stregua della concreta attività esplicita dalle stesse ed indipendentemente da quanto stabilito nell'oggetto sociale. Per ulteriori considerazioni cfr. COSENTINO, osservazioni a Trib. Bari 24 giugno 1996 e Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2316. Nella dottrina italiana, a quanto ci consta, nessuno ha seguito questa tesi. Una impostazione in tal senso è rinvenibile in una parte minoritaria della dottrina straniera. Cfr. BETTINGER, *Kennzeichenrecht im Cyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen*, in *GRUR Int.*, 1997, 402.

<sup>2</sup> Cfr., ad esempio, Tribunale di Viterbo, in *Corr. Giuridico*, 2000, 1367; Tribunale di Genova 15 febbraio 2000, in

*Gius.*, 2000, 927, ed *ivi* ulteriori richiami; Pretura di Valdarno, 27 maggio 1998, in *Arch. civile*, 1999, 608; Tribunale di Vicenza 6 luglio 1998, in *Giur. it.*, 1998, I, 1, 2342; Tribunale di Roma 2 agosto 1997, in *Arch. civile*, 1998, 952; Tribunale di Macerata 27 dicembre 1998, in *Dir. industriale*, 1999, 35.

<sup>3</sup> Come già sottolineato, cfr. CASSANO, *op. e loc. cit.*, nota 12, l'argomentazione potremmo definirla ... *tecnocratica*. Tecnocratica per la prevalenza accordata « agli aspetti operativi, tecnici e logici propri del *Domain name System* sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio »!? (Viene alla mente il pensiero di HEIDEGGER, *Vortrage und Aufsätze*, Pfullingen 1954, tr. it. *Saggi e discorsi*, Milano, 1980 che aveva indicato il ruolo pressoché negativo della tecnica affermando che « strappa e sradica sempre più l'uomo dalla terra ». Parafrasando HEIDEGGER, nel caso in esame, la tecnica « strappa e sradica il giudice dal sistema delle fonti ». Sul mito della tecnica e sui problemi connessi cfr. BIFULCO e POLIDORO, *La telematica come nuovo linguaggio mitico*, in *Cosimo*, testo consultabile all'indirizzo <http://www.cosimo.it/agera/la-telematica.htm>). Per spunti interessanti sul processo interpretativo, da ultimo, si veda SACCO, *Interpretazione del diritto, dato oggettivo e spirito dell'interprete*, in (a cura di DERIDA e VATTIMO) *Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma-Bari, 1998, 111.

<sup>4</sup> Persino un numero può assumere una chiara valenza « distintiva »: si pensi alla

l'indirizzo Internet, come « risultato finale », viene scelto liberamente ed espresso in parole di senso compiuto, come in effetti accade, allora esso viene certamente ad assumere una valenza identificativa (sia pure necessariamente solo denominativa) e quindi distintiva.

Altro presupposto tecnicamente non corretto è considerare lo stesso *domain name*, traduzione in qualche modo testuale dell'IP number. Questo non è vero, perché il dominio non ha alcun tipo di corrispondenza necessitata con il numero IP, ed è proprio l'arbitrarietà con la quale viene determinato a porre problemi di tutela di posizioni giuridiche soggettive.

Altra carenza del provvedimento sta nel non aver tenuto presente che i termini della questione non sono quelli dell'equiparazione del nome a dominio con il marchio, ma quelli dell'applicabilità di una certa disciplina (la legge marchi, nel caso di specie) ad una modalità di spendita del segno distintivo.

Nella precedente ordinanza citata<sup>5</sup>, il giudice ha altresì rigettato il ricorso sulla base del presupposto che non esiste un principio di necessaria corrispondenza fra il marchio e il nome di dominio. Il Tribunale di Firenze con l'occasione, dopo aver sostenuto che la corrispondenza marchio-dominio non costituisce un valore assoluto, né tantomeno un principio positivamente sancito dall'ordinamento giuridico, ha affermato che le regole fondamentali di Internet, caratterizzate dal contenuto strettamente tecnico, consistono nell'unicità del dominio e nel principio *first come, first served*, per cui ogni dominio viene assegnato in maniera esclusiva ad un determinato soggetto in base alla priorità cronologica della richiesta. Il tutto in ragione del fatto che il mondo di Internet in Italia non è regolamentato e non vi sono norme, in qualche modo, incluse nell'ordinamento giuridico generale a cui poter fare riferimento. A questo punto, secondo il giudice fiorentino, gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del *Domain name System* prevalgono sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio, con la conseguenza che il dominio di nome appare assimilabile più a un indirizzo che a un segno identificativo di un soggetto<sup>6</sup>.

In sostanza, la funzione cui assolve il c.d. *Domain name System* — seguendo il ragionamento dell'organo giudicante — è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi. L'utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un'impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi *on line*, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web

possibilità offerta ora dai gestori di poter scegliere il proprio numero di telefono (si pensi al personaggio 007) o alle aziende che all'interno del proprio numero verde scelgono di inserire il numero della legge le cui prescrizioni possono essere adempiute con l'acquisto dei loro prodotti (si pensi alla Beghelli).

<sup>5</sup> Tribunale di Firenze 29 giugno 2000, *cit.*

<sup>6</sup> Ricostruisce esattamente i termini della questione M. PERIN, *La proprietà industriale*, in CASSANO (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Milano, 2001, 88. Per ulteriori approfondimenti cfr. ampiamente VARÈ, *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001.

da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito Internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che dal *domain name*.

Proprio tale puntualizzazione, nella logica del ragionamento giuridico, aveva consentito all'interprete di confermare l'assunto secondo il quale il c.d. nome di dominio non può ritenersi una semplice casella postale o indirizzo elettronico, ma deve invece reputarsi come segno distintivo suscettibile di entrare in conflitto con altri segni *tipici* quali, in particolare, il marchio, senza dimenticare peraltro che si tende sempre di più a far coincidere la denominazione del proprio sito Internet con i segni distintivi che lo identificano o che identificano i suoi prodotti o servizi, al fine di sviluppare al meglio le potenzialità commerciali dell'accesso in rete.

Il ragionamento dell'organo giudicante arriva invece a conclusioni opposte, dove peraltro si afferma a fronte della premessa, pur non condivisibile, che « la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento », che (...) « finché Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del *Domain name System* prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio ».

La tesi viene nuovamente ribadita nell'ordinanza che si commenta in questi termini: « la giurisprudenza che si è occupata della materia negli ultimi anni (così come la scarsa dottrina rinvenuta) non ha ancora raggiunto un orientamento concorde in ordine alla natura del *domain name*, presupposto *fondamentale* per individuare il tipo di tutela da adottare. Prevalentemente il *domain name* è stato parificato al marchio o quanto meno all'insegna ed è stata ritenuta applicabile la normativa di cui al R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e la normativa codicistica in materia di concorrenza sleale. Tale parificazione non appare essere corretta e non può essere condivisa da parte di questo giudicante essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ad il *domain name* che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet infatti non esiste alcun confine territoriale e tutte le imprese e gli enti del mondo hanno interesse ad ottenere un *domain name* per potere essere raggiunte con la stessa facilità da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso, cellulare o satellitare) e di personal computer. Il *domain name* pertanto non tutela in alcun modo il prodotto aziendale ». In verità oltre ad essersi falsificata la realtà storica in quanto, se non si esclude l'ordinanza Sabena<sup>7</sup>, tutti i tribunali sia nella fase cautelare che di merito hanno sempre individuato l'interferenza fra nomi di dominio e segni distintivi, si deve segnalare che, in tema di *domain name* più norme di diritto positivo soccorrono l'interprete: la legge marchi (r.d. n. 292 del 21 giugno 1942); dalla lett. a) dell'art. 1 si evince che è contraffattorio l'uso del se-

---

<sup>7</sup> Cfr. nota 1.

gno identico al marchio per prodotti o servizi identici per i quali il marchio è registrato. Se il segno è solo simile al marchio (*ex lett. b*) dell'art. 1 l.m.) verrà censurato solo in caso dia luogo ad un concreto rischio di confusione del pubblico circa le origini del prodotto contrassegnato; l'art. 2598 cod. civ., n. 1, sulla contraffazione del marchio; l'art. 100 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941), qualora il marchio violato sia anche il titolo di una pubblicazione periodica; la normativa sui diritti della personalità. In caso di violazione, da parte del *domain name*, di altri segni distintivi, saranno applicabili: *a*) l'art. 2598 cod. civ., n. 1; *b*) l'art. 100 della legge d.a., qualora sia violato il titolo di una pubblicazione periodica; *c*) gli artt. 2563 ss. cod. civ., nel caso in cui il segno violato sia una ditta; *d*) la normativa sui diritti della personalità<sup>8</sup>.

Alcune ordinanze successive si sono espressamente *misurate* con il ragionamento del giudice del caso Sabena.

Di recente il Tribunale di Modena<sup>9</sup> si è posto in netto contrasto con l'ordinanza del tribunale fiorentino, recependo le indicazioni della prima giurisprudenza: «in realtà, non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del *domain name* alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri». «Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l'assimilazione all'insegna perché svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il *domain name* non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi».

Ciò premesso, il Tribunale di Modena ha concluso che: «l'utilizzo di un identico *domain name* da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente — anche per i marchi deboli, infatti, l'esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato».

Riconoscendo al Tribunale di Modena una particolare sensibilità per le caratteristiche peculiari di Internet laddove, in relazione alla circostanza

<sup>8</sup> CASSANO, *Libertà di registrazione del domain name e marchi senza tutela: verso la negazione di un principio consolidato?*, *op e loc. cit.*. Per ulteriori indicazioni CERASANI, *Il conflitto tra domain name e marchi d'impresa nella giurisprudenza italiana*, in *Riv. comm. intern.*, 1999, 645; TOSI T., *La tutela della proprietà industriale*, in TOSI E. (a cura di), *op. cit.*, 175; PALAZZOLO, *Il «domain name»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 167.

Per le soluzioni del diritto nordamericano GAMBINO A.M., *Natura e tutela dei domain name*, in *Working Papers*, a cura dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, diretto da GHEDINI e CERANI, Luiss, Milano, 2000, 83.

<sup>9</sup> Tribunale di Modena 1 agosto 2000, ancora inedita «su carta», ma presente in Rete sul sito Interlex all'indirizzo <http://www.interlex.com/testi/or000801.htm>.

che il sito della resistente fosse ancora inattivo, si osserva che « la semplice “apertura” del sito costituisce in sé uso illecito dell'altrui marchio » e soprattutto che l'ipotesi in esame non si può infatti assimilare « al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall'uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v'è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei “navigatori” di Internet ». Completamente diversa, invece, l'argomentazione nell'ordinanza in esame, dove anzi si sottolinea che la convenuta ha un oggetto sociale estremamente ampio e, non essendo stato ancora attivato il sito in questione, non è in alcun modo provato che la società convenuta abbia posto in essere concorrenza sleale, dimenticandosi che solitamente proprio la registrazione senza utilizzo del sito coincide solitamente con quella condotta denominata *cybersquatting*<sup>10</sup>.

Ancora più recentemente il Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Lentini<sup>11</sup>, si è confrontato con il ragionamento delle due pronunce toscane, chiedendosi di stabilire se il conflitto di cui trattasi rinverga la propria disciplina nelle disposizioni legislative dettate in tema del marchio e degli altri segni distintivi dell'impresa ovvero esclusivamente nelle c.d. regole di *naming*. Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del nome di dominio il tribunale siciliano partendo dalle considerazioni della società resistente (che « per le enormi differenze che sussistono tra domini, marchi ed altri segni distintivi dall'impresa, la legge marchi non è comunque applicabile al caso che si occupa », atteso che mentre il *domain name* « può essere formato solo da lettere o numeri e costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del mondo », il marchio è invece « caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni e tutela il prodotto di un'impresa », né, oltre tutto, il *domain name* potrebbe essere assimilato ad una insegna, giacché quest'ultima « costituisce solo un punto di riferimento dell'impresa in un ambito territoriale », laddove il nome di dominio « è solo un modo per rendere ... « ricordabile » un indirizzo telematico formato da numeri) ricorda che tale tesi trova conforto in taluni precedenti giurisprudenziali, « intesi soprattutto a valorizzare il sistema tecnico operativo riguardante il funzionamento della rete Internet (Trib. Firenze, Sez. distaccata di Empoli, ord. 23 novembre 2000; Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000) ».

Nel contesto delle richiamate pronunce — sintetizza il tribunale — si sostiene che: 1) il *domain name* equivale semplicemente ad un indirizzo, non assimilabile al marchio né all'insegna; 2) il nostro ordinamento non tutela la corrispondenza tra marchio e dominio, cioè non tutela il diritto di registrare un *domain name* corrispondente al proprio marchio e non contempla, quindi, il diritto di estromettere, chi abbia già in precedenza validamente registrato (in ossequio alle *regole di naming*) un identico do-

<sup>10</sup> Per gli approfondimenti si rimanda a CASSANO, *Cybersquatting*, in questa *Rivista*, 2001, 83.

<sup>11</sup> Tribunale di Siracusa, Sez. distaccata di Lentini, 23 marzo 2001, ancora in-

edita « su carta », ma presente in Rete sul sito Studiocelent@no.it all'indirizzo <http://www.studiocelentano.it/internet—iure/lentini—dominio.htm>

*main name*; 3) il beneficio di potersi fare raggiungere dell'utente tramite semplice digitazione dell'indirizzo telematico è un beneficio « relativo » e comunque non può considerarsi tale da rendere indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio; 4) in concreto, laddove l'utente esperto ben sa che il *domain name* può non corrispondere al marchio, l'utente inesperto che intenda raggiungere il sito di una determinata impresa, potrà reperirlo partendo da uno dei portali esistenti ovvero attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori; 5) in sostanza la funzione del *Domain Name System* è soltanto quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione — o dei suoi segni distintivi.

L'iter logico su cui si fondano i precedenti giurisprudenziali in rassegna, pur offrendo interessanti spunti di riflessione, non viene giustamente condiviso dal tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, sulla base delle seguenti considerazioni:

« a ) sul punto, occorre anzitutto rammentare che il termine “segno” di cui all'art. 1 della Legge Marchi risulta utilizzato dal legislatore con un significato talmente ampio da potervi senz'altro ricomprendere qualsiasi espressione grafica o fonetica (anche se composta esclusivamente da lettere e numeri) preordinata alla individuazione di una attività di impresa.

b ) Infondata deve reputarsi, inoltre, l'idea secondo la quale il marchio (a differenza del *domain name*) tenderebbe unicamente a tutelare il prodotto di una impresa: e ciò per la semplice considerazione che, accanto al “marchio di prodotto” esiste altresì il c.d. “marchio di servizio” (qual è quello in argomento), caratterizzato dal fatto di non essere — di norma — sopportato da alcun prodotto, trovando concreto utilizzo prevalentemente in pubblicità.

c ) Va poi evidenziato che la possibilità di individuare posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela sussiste pur nell'ipotesi in cui si sostenga che la denominazione del sito equivalga ad un semplice indirizzo.

Non può, difatti, ragionevolmente disconoscersi che l'avvalersi nella rete Internet di un “indirizzo” già utilizzato legittimamente da terzi per contraddistinguere la propria impresa riveste i caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli utenti.

È in altri termini, indiscutibile che l'utilizzo come *domain name* di un marchio in precedenza registrato da altri viola i diritti del titolare di quel marchio perché comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio stesso, sfruttando la notorietà del segno e ricavandone un indebito vantaggio.

Basti considerare, in proposito, l'ipotesi in cui il nome di dominio venga pubblicizzato (come sovente accade) tramite inserzione su giornali o mediante la divulgazione di *depliant*: in questo caso, l'utente (esperto o inesperto che sia) ben può determinarsi a digitare quell'indirizzo nella ragionevole aspettativa di raggiungere, per mezzo del medesimo, l'impresa apparentemente contraddistinta da esso.

D'altra parte, l'art. 1 del R.D. n. 929/42, dopo aver previsto che “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio”, precisa che il titolare del marchio può comunque utilizzare il segno “nella corrispondenza e nella pubblicità” e quindi anche nella rete Internet, all'interno di un sito o come *domain name* (cfr., sull'argomento, tra le numerose altre, Trib. Milano, ord.

3 giugno 1997 e, in sede di reclamo, trib. Milano ord. 22 luglio 1997- Pretura Valdarno, ord. 27 maggio 1998; Trib. Vicenza, 6 luglio 1998; Trib. Napoli 8 agosto 1997; Trib. Genova ord. 23 gennaio 1997; Trib. Roma ord. 9 febbraio 2000). Deve, pertanto, ritenersi che l'adozione del marchio come nome di dominio rientri nelle prerogative del titolare.

d) Ad una identica conclusione si perviene pur nell'ipotesi in cui (per come appare plausibile) il *domain name* venga assimilato all'insegna (cfr., al riguardo, Trib. Milano ord. 3 giugno 1997, ove l'affinità del norme di dominio con l'insegna viene correttamente argomentata dal rilievo che il sito configura il luogo virtuale in cui l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto), giacché si tratterebbe comunque di *insegna* utilizzata con funzione di *marchio*.

Ed invero, benché il nostro ordinamento non contempli alcuna norma che attribuisca al titolare di un marchio registrato il diritto di utilizzare quest'ultimo anche come insegna, esistono nondimeno ipotesi nelle quali l'utilizzo nell'insegna di parole o segni registrati in precedenza da terzi come marchio deve considerarsi illecito. Trattasi, in particolare, del caso in cui l'inclusione nell'insegna (o nella ditta) delle parole costituenti il marchio altrui sia tale da determinare confondibilità di attività e prodotti (ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cod. civ.) e dell'ipotesi in cui l'insegna sia espressione dei prodotti o servizi offerti dall'impresa (ipotesi, questa, nella quale la funzione tipica dell'insegna, che è quella di individuare logicamente l'impresa, viene superata tramite una palese invasione della sfera della pubblicità o promozione dei servizi offerti) (cfr., sugli argomenti trattati, *amplius* Cass. n. 7958/87).

E dunque, dovendosi ritenere che l'offerta di servizi effettuata tramite rete Internet rientri nell'ambito della suddetta sfera di "*pubblicità e promozione*", coerentemente al disposto di cui all'art. 1 n. 2 della c.d. Legge Marchi (nella parte in cui prevede che il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di *utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità*), è inevitabile formulare un giudizio di illiceità rispetto al comportamento di colui che utilizzi come proprio nome di dominio un marchio appartenente ad altro imprenditore ».

Un'ultima considerazione è dovuta in relazione all'ordinanza in esame che ha altresì escluso, nel caso di specie, qualsiasi attività di concorrenza sleale, ipotizzabile a prescindere dalla tutela del marchio, visto che al momento della citazione in giudizio il sito non era ancora stato attivato e che quindi non è stato provato che la società convenuta in giudizio avesse posto in essere concorrenza sleale.

Anche tale orientamento non può condividersi: in ordine alla possibilità di individuare, nell'uso del *domain name*<sup>12</sup>, un atto di concorrenza sleale

<sup>12</sup> Cfr. Trib. Bari, ord. 24 luglio 1996, cit., con osservazioni di COSENTINO; Trib. Roma, ord. 2 agosto 1997, e Trib. Milano, ord. 22 luglio 1997, e 10 giugno 1997, *id.*, 1998, I, 923, con nota di COSENTINO (la prima può leggersi anche in *Dir. ind.*, 1998, 138, con nota di MONTUSCHI, *Internet, la « guerra dei nomi » e il ruolo della Registration Authority*, e in *Arch. Civ.*, 1998, 952, con di SCIAUDONE, *Internet, « domain name » e tutela del*

*marchio*; la seconda è riprodotta in *Dir. ind.*, 1998, 141, con nota di PEYRON, *Marchio e Internet: « link » e affinità di prodotti e servizi*; la terza è riportata in *Ann. It. dir. autore*, 1998, 587, con nota di FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, e in *Giur. It.*, 1997, I, 2 697, con nota di PEYRON, *Nomi a dominio — « domain name » — e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*; Trib. Napoli, ord. 8 agosto 1997, in *Giust*

per confusione vietato ex art. 2598 cod. civ., risulta decisivo accertare la qualità di imprenditore del soggetto utilizzatore dello stesso *domain name* incriminato. In *primis* vi è da dire che non sembrerebbero evidenziarsi lacune o insufficienze eclatanti dell'attuale apparato posto a tutela dei segni distintivi dell'impresa, operante sia sotto il profilo del diritto di autore sia sotto il profilo della repressione della concorrenza sleale, trovando applicazione nelle peculiari fattispecie norme e principi giurisprudenziali collaudati.

In effetti, è principio consolidato in giurisprudenza che l'art. 2598 cod. civ. possa applicarsi esclusivamente alla concorrenza tra imprenditori<sup>13</sup>, seppure con l'avvertenza che atti di concorrenza rilevanti ex art. 2598 cod. civ. possono individuarsi anche in quelli posti in essere prima che l'attività d'impresa sia iniziata e che risultino strumentali e preparatori all'inizio dell'attività, con questo di particolare: nello spazio telematico, il rischio più temuto dall'imprenditore è non già quello di essere confuso con altri, bensì quello che altri profittino della domanda dei consumatori che, cercando prodotti o servizi di un dato genere o di una data marca, approdino ad offerte, succedanee o non, che lo distolgono dall'obiettivo primario, sottraendo clientela all'uno e arricchendo quella altrui e, comunque, favorendo la provvista pubblicitaria dei titolari di siti non ricercati, atteso che la capacità di raccolta pubblicitaria è dipendente dal numero di visite ricevute dal sito; «in questo ambiente, un dato marchio è sempre esposto al rischio di un agganciamento da parte di marchi altrui, capace di drenare la domanda e risorse da quello a questi»<sup>14</sup>.

Più in particolare i marchi che godono di rinomanza, andrebbero tutelati al di là della loro funzione distintiva, in relazione agli ulteriori messaggi di cui sono portatori, e quindi al vantaggio di cui vengono a beneficiare gli imitatori, ovvero al pregiudizio che gli stessi arrechino al titolare del marchio, *agganciandosi* alla notorietà di esso<sup>15</sup>.

civ., 1998, I, 259, con nota di ALBERTINI, *Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 173, con nota di SANZO, *Attività di concorrenza sleale posta in essere mediante comunicazioni pubblicitarie via Internet: qualificazione degli atti, responsabilità titolare del domain name e problematiche connesse*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 38, con nota di CAPRA, *Concorrenza sleale su Internet*, Trib. Genova, ord. 23 gennaio 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 501; Trib. Pescara, ord. 10 gennaio 1997, in *Ann. It. dir. autore*, 1998, 541; Trib. Verona, ord. 25 maggio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 373, con nota di CARAPPELLA e CASSANO, *I conflitti tra marchi e nomi a dominio tra pronunce dei giudici e primi accenni a una risoluzione « virtuale »*; Trib. Padova, ord. 14 dicembre 1998 e Trib. Bari, ord. 18 giugno 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 3062; Trib. Genova, 13 ottobre 1999, in *Giur. merito*, 2001, 329, con nota di CASSANO, *L'utilizzo del do-*

*main name quale atto di concorrenza sleale*; Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, *cit.*, con nota di CASSANO, *Domain name grabbing: l'incerta del nome di dominio dell'impresa celebre*.

<sup>13</sup> Tra le pronunce di merito cfr. App. Bologna 20 aprile 1996, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 27; App. Bologna 7 dicembre 1989, in *Foro it.*, *Rep.* 1992, voce *Concorrenza* (disciplina), n. 66, e in *Giur. dir. ind.*, 1990, 262; App. Roma 23 settembre 1985, in *Foro it.*, *Rep.* 1987, voce *cit.*, n. 20, e in *Giur. dir. ind.*, 1985, 744; Trib. Parma 8 novembre 1986, in *Foro it.*, *Rep.* 1988, voce *cit.*, n. 50, e in *Giur. dir. ind.*, 1986, 723.

<sup>14</sup> Per una sottolineatura SPADA, *Domain name e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 713.

<sup>15</sup> Cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *Ann. It. dir. autore*, 2000, 402 che ricorda come la Corte di Giustizia (Corte giust. C.E., 11 novembre 1997, nel caso C-251/95, in *Racc. giur. Corte*, 1997, 6191) abbia interpretato l'art. 5.2 della direttiva n. 89/104/C.E.E.

Il *modello distributivo* di Internet più diffuso, infatti, considerato residuale quello nel quale il titolare del sito mette a disposizione del consumatore un prodotto informativo a fronte del quale riceve il pagamento (anche in forma elettronica) del prodotto digitale, è quello che prevede uno *schema asimmetrico* in base al quale a fronte del solo costo di connessione ad Internet il consumatore riceve copia del *prodotto informativo*, mentre il titolare del sito ottiene in cambio: informazioni sull'utente, riutilizzabili o vendibili; il valore aggiunto rappresentato dal contatto tra l'utente e il sito, che fa lievitare il valore di scambio del sito web ed i compensi lucrabili quali corrispettivi di inserzioni pubblicitarie<sup>16</sup> ed, eventualmente, una parte del compenso pagato dall'utente per la connessione stessa<sup>17</sup>.

L'*effetto utile* quindi per il titolare del sito è il momento del « contatto »: se non si parte da questo presupposto le riflessioni attinenti la c.d. tutela del *domain name* sono sempre destinate ad essere limitate e, tutto sommato, poco concludenti.

GIUSEPPE CASSANO

---

nel senso di consentire al titolare di un marchio che goda di notorietà di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, anche quando i prodotti di cui trattasi non siano simili.

<sup>16</sup> Tale consapevolezza è già presente

in giurisprudenza. Cfr. Trib. Viterbo 24 gennaio 2000 e Trib. Genova 13 ottobre 1999, *citt.*

<sup>17</sup> Così BERTANI, *Domain name, titolo del sito web e contraffazione telematica del marchio*, in *Ann. It. dir. autore*, 2000, 723.