

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

2 AGOSTO 1997

GIUDICE DESIGNATO: CRUCIANI

PARTI: SEGE S.R.L.
(Avv. Sisto, Monti)
STARNET S.R.L.
(Avv. Ceci)

**Concorrenza •
Concorrenza sleale per
confusione • Uso di marchio
già registrato come domain
name per la fornitura di
servizi assimilabili a quelli
forniti dal titolare •
Illegittimità • Sussistenza**

L'utilizzo da parte di una società di un marchio registrato da altra società quale domain name per la fornitura di servizi su Internet costituisce atto di concorrenza sleale ove tali servizi siano sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, ed è pertanto illegittimo in quanto idoneo a creare confusione tra gli utenti di detti servizi.

Il G.D. a scioglimento della riserva, osserva quanto segue. La ricorrente Sege S.r.l. risulta titolare del marchio « Porta Portese », oltre che della omonima testata giornalistica. Dette circostanze emergono dalla documentazione prodotta e non sono contestate dalla società resistente, che tuttora ritiene poter utilizzare, nell'ambito del servizio Internet il dominio « Porta Portese », in quanto mai utilizzato in precedenza dalla società titolare e perché attinente ad attività commerciale che assume diversa da quella esercitata dalla ricorrente.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta che ha indicato il Tribunale di Velletri ex art. 19 cod. proc. civ., dovendosi ritenere la competenza del giudice adito ex art. 20 cod. proc. civ., in quanto foro ove è avvenuto il fatto lesivo.

Nel merito si osserva che l'identità delle denominazioni « Porta Portese » implica oggettivamente e per se stessa una situazione di confondibilità per gli utenti, anche tenendo conto della sostanziale assimilabilità dei servizi resi al pubblico dalle due società.

A nulla può rilevare che la *Naming Authority*, organizzazione che provvede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato l'uso del termine Porta Portese, dal momento che detti provvedimenti non hanno alcuna possibilità di limitare i diritti dei terzi ad ottenerne la tutela. Ritenuta così la sussistenza del *fumus*, sotto il profilo del *periculum* deve rilevarsi che l'enorme potenzialità distintiva del messaggio Internet, che nel caso di specie deve ritenersi atto a ingenerare confusione negli utenti, e la trascurabile garanzia fornita dalla convenuta circa la attuale sospensione temporanea dell'utilizzo del sito — che comunque resta per gli utenti individuato come « Porta Portese » e come tale idoneo di per sé a ingenerare confusione — dal momento che il servizio può, in ogni momento, essere ripristinabile ad esclusiva iniziativa della società resistente, integrano gli elementi del dedotto *periculum*.

Vanno accolte, pertanto, le domande cautelari di cui ai nn. 1) e 3) del ricorso: la prima di inibitoria all'utilizzo della denominazione Porta Portese e la seconda relativa alla pubblicazione del dispositivo del provvedimento.

Deve invece essere rigettata la domanda di cui al n. 2) nei confronti della *Naming Authority*, regolarmente citata e non costituita in giudizio in quanto non avente contenuto cautelare.

- P.Q.M. — inibisce alla Starnet s.r.l. l'utilizzo della denominazione « Porta Portese », con particolare riferimento al dominio in rete Internet;
- rigetta la domanda nei confronti della *Naming Authority*;
 - dispone la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente al dispositivo, per una volta sulla rivista « Internet News » e sul quotidiano « Il sole 24 ore », entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre il quale la pubblicazione potrà avvenire a cura della ricorrente e a spese della resistente;
 - fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni 30.

OSSERVAZIONI
IN TEMA DI TUTELA DEI
SEGNI DISTINTIVI
SU INTERNET

I provvedimenti in esame sono destinati a tracciare le linee fondamentali nella regolamentazione della prestazione di servizi commerciali attraverso la rete Internet, che rappresenta una realtà ormai ampiamente diffusa e in continuo sviluppo nei più vari settori commerciali.

In particolare, tali provvedimenti definiscono alcuni principi generali relativi alle fattispecie di illeciti più comuni che possono realizzarsi su Internet, e cioè quelli che coinvolgono la tutela della proprietà intellettuale.

Prima ancora di addentrarsi nella trattazione di tali problematiche, sembra opportuno tentare una definizione del fenomeno noto con il termine Internet, il quale designa « l'insieme dei computer di ogni parte del mondo, collegati attraverso linee di cavi e satellitari, ed in grado di colloquiare reciprocamente » attraverso « protocolli di comunicazione standardizzati » nonché « un sistema di indirizzi che consenta di identificare ogni computer collegato alla rete »¹. Tale sistema di indirizzi si fonda sulla assegnazione di *domain names* da parte di appositi organismi nazionali sulla base di protocolli di comunicazione uniformi predisposti dalla Internet Assigned Numbers Authority (IANA), facente capo alla Internet Society².

Ciascun indirizzo così attribuito risulta composto da una particella individualizzante scelta dal richiedente e da una abbreviazione descrittiva del tipo oppure indicativa del paese cui il soggetto appartiene³.

¹ Cfr. SARTI, *I soggetti di Internet*, in AIDA, 1997, 5 ss. Il volume contiene una monografia intitolata « *Internet. Profili giuridici* », che raccoglie gli atti dell'omonimo Convegno organizzato all'Università di Pavia il 4-5 ottobre 1996. Si tratta di un primo tentativo di fare chiarezza su alcuni dei problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet e alla sua utilizzazione.

² Si tratta di un organismo a struttura associativa aperto a tutti gli interessati, che si propone di favorire lo sviluppo di Inter-

net. La IANA, che elabora i protocolli uniformi, si avvale di autorità situate nei vari continenti per la assegnazione degli indirizzi; queste ultime designano a loro volta le autorità nazionali di registrazione. In Italia il Network Information Service (NIS) del Gruppo Armonizzazioni Reti Ricerca (GARR) si avvale del personale dell'istituto CNUCE del CNR.

³ Si tratta del Top-Level Domain Name, cui corrispondono diverse dizioni a seconda del tipo di attività svolte dal fornitore dei servizi (.com, .edu, .gov, ecc.)

L'assegnazione necessaria per identificare ciascun computer collegato alla rete, avviene sulla base del principio « *First come, first served* », previo controllo circa la eventuale preesistenza di *domain names* identici ed avendo riguardo alla necessità che ogni *domain name* venga attribuito ad un solo soggetto e che a ciascun soggetto ne venga assegnato uno solo.

Prescindendo l'assegnazione da un controllo circa l'esistenza di segni distintivi analoghi al *domain name* di cui si richiede la registrazione, appare evidente come numerosi siano i problemi che possono sorgere in relazione alla tutela dei diritti esclusivi dei terzi, potenzialmente lesi dall'utilizzo di tali nomi su Internet.

2. Una volta fornita una definizione, sia pure generica, dei concetti fondamentali cui si fa riferimento in questa sede, appare opportuno tentare di ricostruire i fatti oggetto delle pronunce in esame. Le fattispecie infatti presentano alcuni caratteri comuni, distinguendosi peraltro per alcuni profili di carattere sostanziale.

Nel ricorso deciso dal Tribunale di Pescara, il ricorrente, avendo registrato il marchio « Nautilus » per lo svolgimento della propria attività di agente pubblicitario anche su Internet, ne lamentava l'utilizzazione da parte di altra società per la pubblicizzazione di servizi e programmi di comunicazione attraverso un sito Internet riportante proprio la denominazione Nautilus.

Nella vicenda esaminata dal Tribunale di Milano, la società spagnola Amadeus Marketing SA e la sua controllata Amadeus Marketing Italia s.r.l. ricorrevano ex art. 700 cod. proc. civ. per lamentare la contraffazione del proprio marchio (Amadeus) da parte della Logica s.r.l., che utilizzava quale *domain name* del proprio sito su Internet la denominazione « Amadeus.it ». Le società ricorrenti, operanti nel settore turistico a livello internazionale, risultavano utilizzare il sito denominato « Amadeus.net » e chiedevano pertanto che venisse inibito alla resistente l'uso della medesima denominazione, in quanto idonea ad ingenerare confusione anche in virtù della affinità dei servizi resi dalle parti in causa.

Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Roma la Sege s.r.l., titolare del marchio « Porta Portese » e proprietaria della omonima testata giornalistica per la diffusione di servizi di informazione economica, lamentava l'utilizzazione del medesimo da parte di una società commerciale, la Starnet s.r.l., che su Internet, utilizzando il *domain name* « Portaportese.it », forniva servizi della medesima natura.

In tutti i casi la tutela inibitoria richiesta dalle ricorrenti si fondava sull'articolo 2598 cod. civ. nell'ipotesi di concorrenza sleale per confusione. È stato sostenuto cioè che l'utilizzo di un *domain name* (o altra parte del proprio indirizzo Internet) riportante un marchio di cui risulti titolare un'altra società, ai fini della prestazione di determinati servizi sulla rete telematica, sia idoneo a creare confusione negli utenti della stessa, qualora i servizi in parola presentino la medesima natura o risultino affini.

Tuttavia, va rilevato che, mentre, tanto nel caso Nautilus quanto nel caso Amadeus, il marchio, registrato dalle ricorrenti, veniva utilizzato per denominare il proprio sito su Internet da entrambe le parti in causa, cambiando soltanto la particella relativa alla individuazione geografica dell'elaboratore di appartenenza del sito (.net e .it) o la qualificazione della denominazione usata (sito ospitato sotto una *directory* o sotto un dominio); nel caso di Porta Portese il marchio registrato dalla ricorrente veniva utilizzato su Internet solo dalla società resistente.

L'Ordinanza del Tribunale di Pescara, inoltre, ha fornito una risposta sostanzialmente diversa da quella predisposta dai giudici di Milano e di Roma, in quanto non è stata accordata al ricorrente la tutela inibitoria richiesta, dal momento che non è stato riscontrato un uso del marchio, da parte della resistente, tale da generare confusione negli utenti.

Anche le risposte dei giudici nelle altre due ipotesi, pur ispirandosi ai medesimi principi, si sono differenziate per taluni aspetti. Nella vicenda esaminata dal Tribunale di Milano, infatti, è stato in un primo momento inibito alla resistente l'uso del *domain name* riproduttivo del marchio. Successivamente, in sede di reclamo alla prima ordinanza, il Tribunale ha limitato la portata dell'inibitoria alla sola ipotesi di prestazione di servizi affini. Nella seconda vicenda, l'affinità dei servizi è risultata *prima facie*, pur trattandosi di prestazioni effettuate mediante mezzi diversi (testata giornalistica e Internet).

Prescindendo in questa sede dagli aspetti relativi alla contraffazione del marchio, invocati dalle ricorrenti in tali ultimi casi, giova soffermarsi sui profili riguardanti la possibilità di confusione nella prestazione di servizi commerciali su Internet attraverso l'utilizzazione, per la denominazione del proprio sito, di un marchio del quale risulti titolare una società che fornisce servizi affini.

3. Volendo ripercorrere il ragionamento dei giudici, occorre sottolineare come, nei casi Amadeus e Porta Portese, essi abbiano focalizzato la propria attenzione sul rapporto esistente tra marchi registrati e uso dei medesimi da parte di terzi quale *domain name* di un sito Internet, mentre nel caso Nautilus il giudice non ha considerato la qualificazione del marchio utilizzato su Internet ed ha approfondito le tematiche relative alla tutela dei marchi.

Nei primi due casi è stata pacificamente riconosciuta al *domain name* una funzione distintiva. E in effetti, se si considera che il *domain name*, pur rispondendo a esigenze di carattere prettamente tecnico (la necessità di identificare il computer collegato) viene utilizzato sempre più spesso per finalità commerciali, si comprende come sempre più esso tenda ad acquisire una funzione distintiva del soggetto cui viene assegnato⁴, in partico-

⁴ Sulla funzione distintiva del *domain name*, cfr. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in AIDA, 1996, 231; FRASSI, *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena 23 ottobre 1996, in Riv. dir. ind., 1997, II, 181; CERINA, *Internet: nuova frontiera per il diritto dei marchi?*, in Dir. ind.,

1997, 552. In questo senso la funzione del *domain name* coincide con quella riconosciuta al marchio, consistente nella identificazione della provenienza dei prodotti e servizi da un certo imprenditore: cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, 210. Sul punto cfr. Anche Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in

lare fornendo informazioni circa la provenienza dei servizi offerti in rete e costituendo un vero e proprio «luogo (virtuale)»⁵ di contatto tra imprenditore e cliente.

Una volta ammessa la capacità identificativa del *domain name*, ne consegue che, qualora esso riproduca marchi appartenenti a terzi per la prestazione di servizi affini, risulti idoneo a generare confusione tra gli utenti della rete.

In entrambi i casi in oggetto, infatti, i giudici hanno effettuato una valutazione circa la confondibilità dei segni e la connessa affinità dei servizi offerti dalle parti in causa.

Tuttavia, mentre nel caso Porta Portese l'affinità è risultata di immediata percezione, nel caso Amadeus essa è apparsa meno evidente. Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che la società resistente forniva su Internet una serie di servizi in veste di *provider*. Nel linguaggio di Internet, il *provider* è colui che consente all'utente finale di connettersi a Internet per reperire informazioni sulla rete e accedere ad una serie di servizi attraverso connessioni predeterminate⁶. Pertanto, nel caso in esame, mentre le ricorrenti offrivano direttamente all'utente la possibilità di ottenere i propri servizi turistici digitando il proprio indirizzo, la resistente forniva in via mediata all'utente finale una serie di connessioni e dunque di servizi (anche turistici) offerti da terzi soggetti.

Tale ipotesi pertanto sembrerebbe escludere quella «affinità» di servizi che risulti idonea a generare confusione nel caso di utilizzo di segni distintivi identici.

A ben guardare, tuttavia, la circostanza non è rilevante, come è stato correttamente messo in evidenza dal Tribunale di Milano, il quale ha espressamente fatto riferimento alla teoria in base alla quale il giudizio di confondibilità deve fondarsi su una valutazione sintetica circa l'effettiva sussistenza della affinità tra i servizi offerti⁷. Sulla base di tali consi-

Foro it., 1990, I, 976 e Trib. Vicenza 28 ottobre 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1994, 462. Va rilevato come l'impresa che intenda fornire i propri servizi su Internet è tanto più interessata alla registrazione di un *domain name* coincidente con il proprio marchio in quanto più facilmente memorizzabile da parte dell'utente. Ciò ha portato, soprattutto negli USA, allo sviluppo di una casistica che vede imprese registrare *domain names* corrispondenti a marchi famosi di terzi a fini ricattatori.

⁵ È questa l'espressione usata dal giudice di Milano, che, per tale motivo, ritiene il *domain name* assimilabile all'insegna, in virtù della sua funzione di identificazione dell'imprenditore e dei servizi che offre attraverso la connessione di reti.

⁶ Così SARTI, *cit.*, 27, il quale analizza i problemi connessi ad un eventuale comportamento dei medesimi idoneo a restringere l'offerta o limitare l'accesso agli utenti, risultando in tal modo anticoncorrenziale o discriminatorio.

⁷ Cfr. Cass. 22 gennaio 1993, n. 782 in *Giur. dir. ind.*, 1994, 16; Cass. 22 gennaio 1988, n. 5716, *cit.*; Cass. 24 ottobre 1983, n. 6244 in *Foro it.*, 1984, I, 123; App. Milano 3 luglio 1992 in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 2842, 732; App. Bologna 12 marzo 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 2809, 484; più recentemente Trib. Napoli 13 maggio 1996, in *Riv. dir. ind.* 1996, 288 e in *Dir. ind.*, 1996, 17.

Sul giudizio di affinità, cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, *cit.*, 189 ss., BELLOMUNNO, *Marchio di rinomanza e rischi di associazione*, in *Dir. ind.*, 1997, 17 ss., FRANZOSI, *Sul rischio di associazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 295 Il giudizio di affinità è stato progressivamente svincolato da concetti tradizionali quali la intrinseca natura dei servizi resi, la destinazione degli stessi alla medesima clientela o la idoneità a soddisfare i medesimi bisogni. Attualmente, in relazione alla funzione identificativa del marchio

derazioni i giudici hanno concluso che la strumentalità dell'attività svolta dal *provider* « non esclude ma implica l'affinità dei servizi » in quanto l'utente della rete vi può accedere sia direttamente, sia indirettamente, quale cliente del *provider* medesimo. L'ordinanza conclude pertanto affermando la insostituibilità del servizio fornito dalla resistente nel procedimento tecnico attraverso il quale trova soddisfazione il bisogno dell'utente interessato alle informazioni turistiche e pertanto riconoscendo l'affinità dei servizi offerti dalla parti in causa.

Non si può fare a meno di rilevare, peraltro, che l'aver accolto questa tesi avrebbe potuto indurre i giudici a raggiungere posizioni effettivamente innovative.

Infatti, sembra opportuno sottolineare che poiché, date le caratteristiche di Internet, non sembra rilevante per l'utente, al momento della digitazione del *domain name*, la considerazione dei servizi offerti o la qualità dei soggetti che li offrono, assumendo importanza esclusivamente il segno (o nome) che viene digitato⁸, appare evidente che il giudizio di affinità non possa essere ricondotto *tout court* ai canoni tipici della disciplina sui marchi⁹. Ora, l'aver limitato l'inibitoria alla utilizzazione di un *domain name* corrispondente a un marchio registrato da terzi solo in relazione ai servizi affini (sia pure intendendo l'affinità nel senso ampio sopra evidenziato), può non risultare uno strumento di tutela effettivo per il titolare del marchio. Nel caso di specie, trattandosi di marchio dotato di una certa rinomanza nel settore turistico, si può ipotizzare che la ammessa liceità della utilizzazione dell'identico *domain name* per servizi « non affini » possa causare la prosecuzione del danno per la ricorrente, in quanto costituisce comunque attività idonea a generare un rischio di associazione tra segni distintivi.

D'altra parte, appare evidente come l'applicazione del principio per cui il titolare del marchio può opporsi all'utilizzazione di un *domain name* simile o uguale al proprio marchio registrato, quando tale circostanza sia idonea a generare confusione o un rischio di associazione tra i segni in ragione della uniformità dei servizi e/o prodotti offerti, costituisca al momento l'unico strumento a disposizione dei giudici per far fronte a tali situazioni¹⁰.

circa la provenienza di prodotti e servizi, si considerano affini i prodotti o i servizi che il consumatore può ritenere provenienti dallo stesso imprenditore: cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *cit.*, 210 ss.

⁸ Il segno distintivo assume una diversa connotazione sulla rete informatica, caratterizzata da una « decontestualizzazione » rispetto ai servizi e ai soggetti che la utilizzano quale veicolo di informazione: sul punto cfr. FRASSI, *cit.*, 183.

⁹ D'altra parte, per lo stesso motivo, sembra da condividere la posizione di chi sottolinea come, data la essenzialità del segno « decontestualizzato » a causa della sua utilizzazione sulla rete informatica, anche una modifica marginale e minima potrebbe essere sufficiente per evitare eventuali con-

fitti FRASSI, *cit.* 183. In proposito, vedi anche MAYR, *cit.*, 245-246, il quale giunge alla medesima conclusione argomentando che, essendo l'utente di Internet particolarmente « sofisticato », saranno minori i rischi di confusione. In proposito va rilevato, peraltro, che la diffusione di Internet è sempre maggiore e che in certi Paesi è una realtà alla portata di tutti, molto più di quanto non lo sia in Italia. Sulla necessità di rivedere la nozione di consumatore alla luce dello sviluppo del cd. « mercato virtuale », cfr. RIDOLFI, *Reti telematiche e commercio elettronico: la tutela dei consumatori*, in *Dir. ind.*, 1997, 245 ss.

¹⁰ Il medesimo principio ispira la legge sul diritto d'autore che pure ha trovato applicazione da parte dei giudici in una prece-

Come già si è avuto modo di evidenziare, nel caso Nautilus il giudice ha effettuato valutazioni di carattere diverso. Dal momento che la denominazione Nautilus veniva utilizzata dal ricorrente per la individuazione di un sito ospitato sotto una *directory* e dal resistente quale parte di un *domain name*, ne è conseguito che la decisione non ha fatto alcun riferimento ad una « capacità distintiva » del *domain name*, rinunciando pertanto a volere creare una nuova categoria di segni distintivi, accanto a quelli tradizionali (marchi, insegna, nome, ecc.) ai quali estendere la relativa tutela.

In sostanza, la decisione in parola ha preso le mosse dalla semplice considerazione che, a prescindere dalla qualificazione del marchio utilizzato per la individuazione di un sito su Internet, occorre verificare se esso sia tale da generare confusione negli utenti finali. Nel caso di specie, tale circostanza è stata esclusa sulla base dell'assenza di originalità e creatività del marchio. Inoltre, il giudice ha escluso l'affinità tra le attività svolte dalle due parti in causa: mentre il ricorrente aveva come referente il settore, a livello nazionale, della pubblicità *no profit*, utilizzando il canale telematico anche come strumento di informazione e per la ricerca di contatti; la resistente, svolgendo attività di *provider* su Internet metteva a disposizione spazi pubblicitari sul proprio sito, permettendone l'accesso ad altri imprenditori (tutti localizzati in una precisa area geografica)¹¹.

L'interpretazione fornita dal giudice di Pescara presenta dunque l'originalità di considerare rilevante la sola circostanza che il marchio sia stato utilizzato per la denominazione di un sito su Internet, indipendentemente dalla sua qualificazione di *domain name* o *directory*. Sembra opportuno sottolineare, peraltro, che le considerazioni svolte in precedenza circa la « capacità distintiva » del *domain name* potrebbero facilmente estendersi anche a tutti i nomi (o parti di nomi) usati per l'individuazione dei siti su Internet, dal momento che tale utilizzazione è pur sempre finalizzata a scopi commerciali, rispondendo all'esigenza di indicare la provenienza dei servizi offerti sulla rete.

La soluzione prospettata consentirebbe di ritenere applicabile la normativa riguardante i segni distintivi tradizionali a tutte le denominazioni usate per i siti su Internet, siano esse qualificabili come *domain names* o altro. Va detto, peraltro, che ciò potrebbe comportare il rischio di una applicazione della tutela in maniera troppo estesa (in quanto riferita a denominazioni non effettivamente dotate di capacità distintiva) ovvero troppo restrittiva (per una sorta di autolimitazione dell'interprete); senza tenere conto della circostanza che tale normativa risulta già difficilmente applicabile a causa delle caratteristiche tecniche di Internet.

dente pronuncia riguardante problematiche simili (Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Foro it.*, I, 1997, 2316, con osservazioni di COSENTINO. In tal caso, l'applicazione della legge marchi è stata esclusa dal momento che la società che abusivamente utilizzava il *domain name* « Foro.it », a discapito della società editrice della nota rivista giuridica italiana, non aveva scopi commerciali e non rivestiva la qualità di imprenditore. I giudici pertanto hanno escluso la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale.

¹¹ A ben guardare, la circostanza che la resistente sia *provider* su Internet a differenza della ricorrente, non sembra di per sé un elemento sufficiente ad escludere l'affinità tra i servizi offerti dalle due parti in causa. L'indagine, pertanto, si svolge essenzialmente sul piano fattuale al fine di verificare in concreto la natura delle attività svolte, giungendo ad escludere qualsiasi similitudine tra le medesime.

4. Come già evidenziato in precedenza, nella pronuncia sul caso Porta Portese i giudici hanno riscontrato immediatamente le affinità tra i servizi offerti dalle parti in causa e hanno pertanto concluso positivamente il giudizio di confondibilità, inibendo alla resistente l'uso ulteriore della denominazione « Portaportese.it »¹².

Un problema di notevole interesse sollevato dall'ordinanza in parola è quello relativo alla possibilità di coinvolgere la *Naming Authority* italiana nel giudizio, ipotizzando una sua responsabilità derivante dal mancato accertamento circa la preesistenza di un marchio identico al *domain name* registrato dalla società resistente.

Si è già avuto modo di rilevare la natura associativa e volontaria degli organismi preposti alla regolamentazione di Internet, i quali, avendo come scopo lo sviluppo della rete, hanno sempre preso in considerazione esigenze di carattere tecnico nello svolgimento della propria attività. Appare evidente, peraltro, che, anche volendosi ammettere una regolamentazione che tenga conto degli aspetti giuridici coinvolti nell'attività di assegnazione dei *domain names*, sarebbe necessario predisporre una serie di strumenti attribuendo alle *Naming Authority* un ruolo attivo per la risoluzione dei possibili conflitti. Resterebbe da chiedersi quali poteri potrebbero essere assegnati all'autorità al fine di rendere effettivo il proprio intervento¹³.

In Italia, ad esempio, le regole della *Naming Authority* escludono espressamente che l'assegnazione di un *domain name* attribuisca un diritto commerciale o di proprietà sul medesimo, escludendo, pertanto, ogni possibilità di agire per il riconoscimento di un determinato *domain name*, anche nell'ipotesi in cui il richiedente sia titolare del segno distintivo corrispondente¹⁴.

¹² Ne consegue che l'utente che desidera connettersi al sito, è impossibilitato a farlo in virtù di tale sospensione dell'uso del medesimo disposta dal provvedimento cautelare.

¹³ Sul punto cfr. SARTI, *cit.*, 17 ss.; MAYR, *cit.*, 226; CERINA, *cit.*, 553. A questo proposito, un valido esempio è costituito dal meccanismo elaborato negli Stati Uniti, dove l'autorità preposta alla registrazione dei nomi è incorsa in errori macroscopici, assegnando *domain names* identici a marchi famosi a società diverse dalle titolari. Al fine di porre rimedio, è stato predisposto un regolamento in base al quale il richiedente si impegna a chiedere la registrazione in buona fede, senza violare diritti di terzi sul nome. In caso di contestazione, l'assegnatario deve dimostrare in breve tempo la priorità dell'uso da parte sua del nome o del marchio: durante questo periodo l'uso del *domain name* resta sospeso fino alla definizione della controversia da parte dell'autorità giudiziaria o da arbitri.

In Italia la *Naming Authority* non prende parte alle eventuali controversie, ma può designare un comitato di arbitrato

che intervenga a porre fine alla contestazione, sempre che risulti l'accordo delle parti a non avvalersi dell'autorità giudiziaria ordinaria. MAYR, *cit.*, 227.

Una ulteriore soluzione potrebbe essere la predisposizione di strumenti di autodisciplina da parte delle categorie di soggetti coinvolti, anche se l'attuazione di eventuali misure sanzionatorie risulterebbe particolarmente complicata, date le caratteristiche tecniche della rete, che rendono di fatto difficile un controllo circa il comportamento degli utilizzatori. In materia di pubblicità su Internet, è attualmente allo studio un codice promosso dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, a cui partecipano i *providers*, Telecom Italia, esperti giuristi e rappresentanti dei *media* tradizionali. L'autodisciplina presta particolare attenzione alla repressione di illeciti quali il controllo dei *login names* assegnati agli utenti e prevede sanzioni quali l'oscuramento dei siti. Sul punto, cfr. STABILE, *Verso un codice di autodisciplina della pubblicità via Internet*, in *I contratti*, 1997, 329.

¹⁴ Così MAYR, *cit.*, 226.

Nel caso in esame, la società ricorrente ha tentato di coinvolgere la *Naming Authority*, chiedendo ai giudici di ordinare alla stessa la revoca della assegnazione. Il Tribunale di Roma non si è pronunciato sulla domanda, avendone escluso il carattere cautelare. Sembra lecito chiedersi, tuttavia, una volta riconosciuto il principio in base al quale la *Naming Authority* è tenuta a non assegnare un *domain name* identico a un marchio di terzi preesistente¹⁵, quali potrebbero essere le conseguenze in caso ciò non avvenisse nonché i rapporti tra *Naming Authority* stessa e l'autorità giudiziaria investita della risoluzione della controversia.

5. Le pronunce in esame costituiscono i primi tentativi di dare una risposta adeguata alle problematiche connesse allo sviluppo di Internet, dovendosene peraltro evidenziare il carattere provvisorio, dal momento che si tratta di provvedimenti cautelari cui farà seguito un giudizio di merito maggiormente approfondito.

Occorre domandarsi se tali provvedimenti costituiscano effettivamente una risposta soddisfacente per la risoluzione dei possibili contrasti tra gli utilizzatori della rete.

Va rilevato che, al di là delle considerazioni inerenti alla diversa considerazione del segno utilizzato su Internet, i provvedimenti in esame applicano in ogni caso la legislazione sui marchi adattandola alla nuova realtà tecnologica. Proprio questo sembra costituire il profilo di maggior rilievo ai fini di una valutazione della portata di tali innovative decisioni. Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, infatti, se è vero che l'applicazione dei principi generali riconducibili alla disciplina dei segni distintivi appare attualmente l'unica strada praticabile, è altrettanto evidente che alcuni concetti andranno rivisti alla luce delle particolari caratteristiche della rete.

Si pensi soprattutto al giudizio circa l'affinità dei servizi offerti dagli utilizzatori della rete, privi di una loro « tangibilità » e dunque di riferimenti concreti che possano fornire caratteristiche all'utente di Internet, ovvero alla circostanza che quest'ultimo, se da un lato appare più « sofisticato » e dunque capace di distinguere i *domain names* anche per differenze marginali, dall'altro si trova sempre più spesso a « navigare » sulla rete essendo consapevole soltanto di alcune delle sue potenzialità e senza rendersi conto, pertanto, che pur apparendo attivamente coinvolto nella sua utilizzazione, rischia in realtà di fruirne solo passivamente¹⁶.

Laura Liguori

¹⁵ MAYR, *cit.*, 231, il quale sottolinea come tale principio, pur potendo essere affermato sulla base della situazione normativa italiana, non appare scontato, dal momento che il spesso si è applicato rigorosamente il solo principio del *first come, first served*.

¹⁶ Sulla necessità di introdurre una regolamentazione delle attività di diffusione delle informazioni sulla rete, vedi COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in *Dir. inf.*, 1996, 831; ZENO ZENCOVICH, *Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso « Internet »*, in *Dir. inf.*, 1996, 604,

nota a Corte Federale degli USA - Distretto della Pennsylvania giugno 1996. Si tratta anzitutto di stabilire se tale attività sia assoggettabile ad una disciplina pubblicistica, cosa che la Corte statunitense, sulla base del I emendamento della Costituzione statunitense, ha espressamente escluso. In Europa questo aspetto potrebbe trovare una risposta diversa, dal momento che la libera manifestazione del pensiero potrebbe trovare una regolamentazione a fronte della necessità di tutelare valori costituzionalmente garantiti. Sul punto vedi anche DE MARTINI, *Telematica e diritti della persona*, in *Dir. inf.*, 1996, 847.