

TRIBUNALE MODENA

23 MAGGIO 2000

GIUDICE: CIGARINI

PARTI: MISS ITALIA S.R.L.

(Avv. Santini, Galli, Corsini)

BRICO ELETTRONICA S.R.L.

(Avv. Pradelli)

**Nome a dominio • Insegna •
Assimilazione • Conflitto •
Norma applicabile**

*Il nome a dominio, assolvendo
ad una funzione distintiva del-
l'utilizzatore del sito, può esse-*

*re assimilato all'insegna. Per-
tanto, quando viene usato un
nome a dominio uguale ad
un'insegna già utilizzata, il
conflitto è regolato dalla dispo-
sizione di cui all'art. 2568 cod.
civ.*

Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Sentite le parti alle udienze del 6 aprile e del 4 maggio 2000;
Atteso che Miss Italia s.r.l. società che gestisce il noto concorso di bellezza omonimo, asserendosi titolare del brevetto per marchio d'impresa n. 00649680 costituito dalle due parole Miss Italia e da una testina femminile di profilo tricolore (verde, bianco e rosso) con la coroncina in capo, depositato per le classi nn. 42, 38, 36, 35, ha lamentato che la società modenese Brico Elettronica s.r.l. operante nel settore identificato nella classe n.9 (apparecchi e strumenti scientifici, nautici, elettrici, di pesatura, di segnalazione, calcolatrici, computer), ha registrato un *Domain Name* su internet dal titolo *www.missitalia.it*, ingenerando confusione nel pubblico degli utenti al fine di trarre vantaggio per la vendita di prodotti « che in nessun modo possono essere associati né alla società ricorrente, né al concorso di bellezza da questa organizzato »;

Atteso che la ricorrente, affermando che il proprio diritto all'utilizzazione del marchio risulta minacciato da un grave ed irreparabile pregiudizio chiede a questo tribunale di inibire alla Brico Elettronica l'utilizzazione del sito *www.missitalia.it*, e di avviare tutte le attività necessarie ed opportune al fine di realizzare la chiusura di tale sito onde consentire alla Miss Italia s.r.l. di ottenerne assegnazione della competente Autorità;

Atteso che la Brico Elettronica s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente e la sua condanna alle spese, occupando che: 1) il marchio registrato dalla ricorrente è nullo perché privo di elementi di novità ed originalità e comunque volgarizzato nei termini indicati dall'art. 42 legge marchi in quanto le parole Miss Italia sono presenti, in varie combinazioni, in sessantuno marchi registrati in Italia e cinque diversi imprenditori hanno registrato il marchio Miss Italia in epoca antecedente; 2) l'attività esercitata dalla Brico Elettronica non è in concorrenza con l'attività della ricorrente e con i prodotti di quest'ultima, cosicché nessuna possibilità di sviamento della clientela può sussistere; 3) digitando le parole Miss Italia in vari motori di ricerca, sono stati rinvenuti 1000 siti contenenti dette parole associate, tra cui anche il sito *www.missitalia.com*, e il dominio *www.missitalia.it*, legittimamente concesso a Brico Elettronica dalla Registration Authority italiana, non ha certo impedito a Miss Italia s.r.l. l'ingresso in internet, avendo questa registrato, sin dal 1996, l'indirizzo di *www.missitalia.videosoft.it*;

Atteso che le circostanze di fatto allegate da parte resistente relative al preuso non sono state contestate da parte ricorrente, che ha però riferito circa l'esistenza di giudizi già conclusi, o pendenti o in fase di instaurazione per stroncare il diffuso fenomeno di indebito utilizzo del marchio Miss Italia.

Atteso che parte ricorrente ha prospettato ulteriori pericoli nella circostanza che il comportamento della Brico Elettronica s.r.l. pregiudica l'efficacia della sponsorizzazione di molte imprese, che hanno in taluni casi anche triplicato il proprio fatturato utilizzando l'associazione al marchio Miss Italia, potendo altre imprese essere indotte a indirizzarsi sul sito internet della Brico per acquistare spazi pubblicitari ritenendola legittima titolare o concessionaria del marchio Miss Italia;

Ritenuto che la domanda della società ricorrente sia apparsa, all'esito dell'istruttoria sommariamente espletata, del tutto sfornita del requisito del *fumus boni juris*, posto che:

a) richiamando elementari nozioni istituzionali per cui la ditta contraddistingue l'imprenditore, l'insegna l'azienda, il marchio il prodotto, il *domain name* assume, come ha già ritenuto qualche pronuncia della giurisprudenza (cfr. Trib. Milano 10 giugno 1997 in Foro It. 1998. I, 923), una qualche affinità con l'insegna;

b) a norma dell'art. 2568 c.c. — che rinvia al primo comma dell'art. 2564 c.c. — « quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla »;

c) nel caso di specie non sembra sussistere alcuna possibilità di confusione tra un'attività costituita da un concorso di bellezza ed un'attività che ha come oggetto la vendita di componenti elettronici, e quindi nessun pericolo di sviamento della clientela;

d) la radicale diversità di attività tra Brico e Miss Italia impedisce, invero, ogni possibilità di associazione, nella clientela che « naviga » in internet, tra la componentistica elettronica pubblicizzata da Brico Elettronica e il concorso nazionale di bellezza denominato Miss Italia ed ogni possibilità di pregiudizio dei contratti di sponsorizzazione, poiché le imprese che vendono o producono prodotti ritenuti in qualche misura associabili al concetto di bellezza, non possono essere indotte, come adombra la parte ricorrente, « ad indirizzarsi sul sito internet della resistente, ritenendo quest'ultima legittima titolare o concessionaria del marchio Miss Italia »;

e) ai consolidati principi in materia di tutela dei segni distintivi dell'imprenditore non sembra possibile derogare nemmeno sotto il profilo — in relazione al quale l'assimilazione del *domain name* all'insegna mostra limiti evidenti — che la registrazione del dominio missitalia.it, ad opera di una società che ha una denominazione sociale del tutto diversa, impedirebbe la scelta di un dominio identico a chi, per esigenze di omologazione del *domain name* con ditta, insegna, marchio, potrebbe apparire maggiormente meritevole, al di là della possibilità di confusione tra prodotti ed attività esercitata, di scegliere quel certo nome, e ciò perché le possibilità di idonea differenziazione sono pressoché infinite;

Ritenuto che, in definitiva, il comportamento assunto da Brico Elettronica s.r.l. non possa che essere qualificato alla stregua di uno stragemma pubblicitario che, peraltro — e paradossalmente — finisce per contribuire a perpetuare proprio la stessa popolarità di quel singolare

concorso di bellezza — pur non da tutti apprezzato per il tipo di considerazione del corpo femminile che veicola — che si pretenderebbe leso dalla registrazione *www.missitalia.it*.

Ritenuto, d'altra parte, inapplicabile il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.74 recante *Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole*, non sembrando che la pubblicità che Brico può ottenere attraverso l'uso singolare del dominio *www.missitalia.it*, possa pregiudicare il comportamento economico delle persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente (cfr. art. 2 lettera *b*), potendo tutt'al più i componenti elettronici Brico, deludere qualche *desireux*;

Ritenuto che nemmeno possa essere applicata al caso in esame la legge 30 luglio 1998 n. 281 recante *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, che pure prevede il fondamentale diritto ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (art. 1 lettera *c*), poiché Miss Italia s.r.l. difetta della qualità di consumatore e di utente ai sensi dell'art. 2 della legge stessa;

Ritenuto che le spese di lite non possono che seguire la regola della soccombenza;

P.Q.M. — 1) respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Miss Italia s.r.l. contro la Brico Elettronica s.r.l.

2) Condanna la ricorrente soccombente a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in lire 390.000 per anticipazioni non imponibili, lire 1.120.000 per diritti, lire 895.000 per onorario, lire 200.000 per rimborso spese generali.