

TRIBUNALE
REGGIO EMILIA

30 MAGGIO 2000

GIUDICE: APONTE

PARTI: CONCONSO NAZIONALE
MISS ITALIA

RUOZZI STEFANO COMUNICAZIONE

**Nome a dominio • Diritto di
priorità • Registration
Authority • Accertamento**

Nell'assegnazione dei nomi a dominio chi chiede per primo l'attribuzione del nome ha diritto ad ottenerlo e la Registration Authority può soltanto accertare che il nome richiesto non sia già stato assegnato ad altri.

**Nomi a dominio • Segni
distintivi dell'impresa •**

**Assimilazione • Marchio •
Conflitto • Norme
applicabili**

I nomi a dominio, assolvendo una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito, sono assimilabili ai segni distintivi dell'impresa. Pertanto, qualora venga usato un nome a dominio uguale ad un marchio registrato, il conflitto va regolato in base alle norme concernenti il marchio.

Il giudice designato, letti gli atti del procedimento, deliberato lo scioglimento della riserva osserva

La ricorrente, premesso di essere titolare del brevetto per marchio d'impresa « Concorso Nazionale Miss Italia », ha dedotto che la registrazione da parte del resistente dei *domain names* missitalia.net, miss-italia.org, miss-italia.com, missitalia.net, missitalia.org e missitalia.com, costituisce condotta che « rientra in un fenomeno di utilizzazione del marchio che ben può essere inibito in quanto costituisce violazione del marchio registrato ». Né, avuto riguardo alla celebrità e rinomanza del marchio, potrebbe attribuirsi rilievo, per escludere il diritto alla tutela, all'eventuale diversità dei settori merceologici oggetto dell'attività delle parti.

Con memoria depositata il 29 aprile 2000 la ricorrente ha infine prospettato la ravvisabilità, nella condotta del Ruozzi, di atti di concorrenza sleale sotto i profili di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. (uso di segni idonei a produrre confusione con l'attività e i prodotti del concorrente) e 2598, n. 3, c.c. (atti non conformi alla correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altra azienda).

Il resistente, per contro, ha dedotto che i *domain names* registrati sono attualmente utilizzati e non corrispondono pertanto ad alcun sito. La semplice registrazione, secondo il Ruozzi, non interferisce con il marchio; in ogni caso, essendo i nomi registrati assegnati da autorità estera nell'ambito di domini estranei al dominio geografico italiano, non potrebbe in ogni caso trovare applicazione la normativa in tema di marchi, che esplica i suoi effetti solo all'interno del territorio italiano.

Premesso che, non essendo provata tra le parti l'esistenza tra le parti di un rapporto concorrenziale (per tale intendendosi il rapporto esistente tra due soggetti che offrono sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche se in via succedanea, gli stessi bisogni o bisogni simili), non possono ritenere applicabili alla fattispecie le norme in tema di concorrenza sleale, deve osservarsi, con riferimento alla tutela cautelare invo-

cata in relazione alla violazione del diritto di marchio, che il *domain name* non è altro che la traduzione in caratteri alfanumerici di un numero, l'indirizzo di Internet Protocol (I.P.), che identifica in maniera univoca un sito web nella rete Internet.

Il nome a dominio — spesso corrispondente alla versione abbreviata della denominazione di una società o di un marchio d'impresa — è costituito di due parti, separate da un punto, che identificano, in genere, l'una l'impresa (o comunque il soggetto titolare del sito) e l'altra il settore in cui essa opera. La prima parte è denominata *second level name*, la seconda *top level name* (TLN). Il variare della seconda parte, che contraddistingue l'area geografica o il settore in cui opera il titolare, fa sì che due *domain names* accomunati da una prima parte identica non siano più considerati uguali e possano pertanto essere entrambi registrati.

È bene inoltre fin d'ora osservare che mentre i *domain names* con suffisso «it», propri del dominio geografico italiano, sono assegnati dalla Registration Authority italiana (GAARR Gruppo di Armonizzazione delle Reti di Ricerca) avente sede con TLN org, net, com, edu corrispondono ad indirizzi assegnati dall'agenzia IANA (Internet Assigned Members Authority) e da una società privata, la NSI (Network Solution Inc.) che fa parte del consorzio conosciuto come InterNIC avente sede negli Stati Uniti d'America.

Nell'assegnazione dei nomi da parte delle varie Agenzie vale il principio secondo cui chi chiede per primo l'attribuzione del nome a dominio ha perciò solo il diritto di ottenerlo (*first ca-com first served*). La Registration Authority ha infatti solamente il compito di accertare che il *domain name* richiesto non sia identico ad altro già attribuito: proprio per tale ragione possono verificarsi, come nella fattispecie, casi di interferenza tra titolarità dei *domain names* e altrui diritto al marchio d'impresa.

Orbene, i *domain names* non possono ritenersi semplici indirizzi, ma, assolvendo ad una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito (nel senso che concorrono all'identificazione del medesimo e dei prodotti e servizi commerciali offerti al pubblico a mezzo dell'interconnessione di reti), sono veri e propri segni distintivi dell'impresa: in particolare secondo la pervalente e condivisibile giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del tema, i nomi a dominio sono segni assimilabili all'insegna, in quanto il sito, accessibile attraverso il *domain name*, configura spessi di fatto il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto.

Appare pertanto corretta la conclusione secondo cui il conflitto tra *domain names* e marchi anteriori deve essere risolto con ricorso alle norme che regolano i rapporti tra segni distintivi e, quindi, in primo luogo mediante applicazione del principio della unitarietà dei segni distintivi disposto dall'art. 13 legge marchi, in base al quale il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un *domain name* uguale o simile al proprio segno se, a causa dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione e, se il marchio è celebre o notorio (c.d. marchio *haute renommée*), anche nell'ipotesi di uso di segni per prodotti e servizi non affini se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Tuttavia, poiché la legge marchi trova applicazione solo in ambito nazionale, il titolare del marchio registrato in Italia non è titolare di un diritto all'uso esclusivo del marchio fuori del territorio nazionale e non può per tanto impedire ad un terzo di registrare, all'estero, un nome di dominio uguale o simile al suddetto marchio all'interno di un *top level domain* geografico o tematico.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi, con riferimento all'utilizzazione del *domain name* registrato all'estero per indirizzare gli utenti ad un sito web nel quale vengono offerti e pubblicizzati beni e servizi.

Atteso il carattere globale del sistema di comunicazione internet, ciascun utente, anche italiano, può infatti collegarsi al sito corrispondente al *domain name* in ipotesi confondibile con il marchio registrato. In tal caso si è in presenza di un utilizzo del *domain name* in Italia: come è stato osservato in dottrina, l'estensione planetaria della rete rende irrilevante — sul piano oggettivo della contraffazione — il territorio nel quale il segno contraffattivo viene immesso in rete.

Nella fattispecie il « Concorso Nazionale Miss Italia » gode di alta risonanza nello Stato trattandosi di segno che contraddistingue un concorso di bellezza oggetto di una delle più popolari e reclamizzate trasmissioni televisive — entrato a far parte da numerosi anni del costume italiano. Esso gode pertanto di protezione, ai sensi del cit. art. 13, 2° comma della legge marchi, anche in relazione a settori merceologici non affini.

Ora, i *domain names* registrati da Ruozzi sono simili al marchio del quale è titolare la ricorrente. La prima parte dei nomi di dominio è infatti costituita dalla combinazione delle parole (Miss Italia) che costituiscono il « cuore » del marchio registrato, di modo che l'utente internet, nell'utilizzo di quegli indirizzi, è indotto a ritenere di collegarsi a siti nei quali reperire prodotti o informazioni riferibili all'attività della ricorrente.

L'utilizzo dei *domain names* oggetto di contestazione costituisce pertanto, essendo tale da consentire di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla capacità attrattiva del marchio, violazione del diritto della ricorrente a prescindere dal settore merceologico dell'attività del convenuto.

Nella fattispecie, pur essendo i nomi di dominio non ancora attivati, si è in presenza di un'attività chiaramente preordinata all'utilizzazione degli indirizzi per l'esercizio di un'attività commerciale e pertanto sussistono i presupposti (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) per l'accoglimento della domanda cautelare.

A prescindere, infatti, dal rilievo che la registrazione dei *domain names* — a meno di ipotizzare una condotta rientrante nel fenomeno noto come *grabbling* (e cioè la registrazione di un marchio come *domain name* non allo scopo di ottenere un nome per il proprio sito internet, ma a fini speculativi e ricattatori) — non può avere scopo diverso da quello di un utilizzo degli stessi in senso lato commerciale, deve osservarsi che lo stesso Ruozzi ha allegato di avere registrato i *domain names* oggetto della doglianza della ricorrente con l'intenzione di vendere in rete prodotti (alimentari) italiani; che uno degli indirizzi in questione (*ww.missitalia.org*) corrisponde ad un sito in costruzione»: che, in ogni caso, l'attivazione del sito è possibile in ogni momento ad iniziativa esclusiva del resistente.

Nella registrazione dei nomi di dominio simili al marchio della ricorrente, in altri termini, è ravvisabile l'approntamento, da parte del

Ruozzi, di mezzi univocamente finalizzati ad una condotta costituente violazione del diritto al marchio della Miss Italia s.r.l.

Quanto si è in precedenza osservato in ordine ai limiti della tutela del diritto al marchio impone per altro di limitare l'inibitoria all'utilizzazione dei *domain names* per l'attivazione dei siti a scopo in senso lato commerciale.

P.Q.M. ordina alla Ruozzi Stefano Comunicazione di non utilizzare i nomi a dominio missitalia.com, missitalia.net, missitalia.org, miss-italia.com, miss-italia.net, miss-italia.org, per la pubblicità, la immissione nella rete internet di informazioni commerciali e l'offerta di beni e servizi di qualsiasi natura, fissa il termine di giorni 30 per l'inizio del giudizio di merito.