

TRIBUNALE GENOVA  
(ORDINANZA)

18 DICEMBRE 2000

**PARTI:** COVIM S.p.A.  
(Avv. A. Seganti)  
NUOVA EDIL TECNO DI PISTARINO  
(CONTUMACE)

**Internet • Nomi a dominio •  
Tutelabilità • Disciplina del  
marchio • Accertamento •  
Rinomanza del marchio**

*I nomi a dominio su Internet  
sono tutelabili in base alla di-  
sciplina dei marchi recata dal-  
la legge n. 929/1942.*

*Ai fini dell'accertamento del-*

*l'indebito utilizzo del nome a  
dominio, occorre aver riguardo  
alla rinomanza del marchio  
correlato.*

*Tra i compiti della Registration  
Authority, non rientra quello di  
verificare l'eventuale conflitto  
tra il domain name e la discipli-  
na relativa ai marchi e agli al-  
tri segni distintivi.*

**C**on ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. depositato in cancelleria il 15 novembre 2000 la COVIM S.p.A., premesso di essere titolare del marchio di impresa Coveca dal 18 ottobre 1995, lamentava il fatto che, avendo chiesto alla Registration Authority (R.A.) l'assegnazione dei nomi a dominio su Internet «covecacaffe.it» e «covecaffe.com» si era vista opporre un rifiuto motivato dal fatto che i due nomi a dominio erano già stati assegnati alla Nuova Edil Tecno in persona del legale rappresentante, sig. Pistarino. Riferiva ancora la ricorrente che la Nuova Edil Tecno, che mai li aveva utilizzati, aveva rifiutato di cederle i due nomi a dominio e aveva messo a disposizione di terzi, a pagamento, gli spazi pubblicitari presenti sulle relative pagine web così ponendo in essere un comportamento illecito in riferimento alla normativa posta a tutela del marchio e della correttezza e lealtà della concorrenza. A detta della ricorrente infatti il comportamento posto in essere dalla Nuova Edil Tecno, non solo integrava un indebito utilizzo del marchio altrui, ma era tale da ingenerare una situazione di confondibilità degli utenti di Internet attratti dai siti «covecacaffe.it» e «covecacaffe.com», in relazione all'utilizzo a fini pubblicitari dei siti stessi. Chiedeva pertanto un provvedimento d'urgenza che inibisse alla resistente l'utilizzo dei due nomi a dominio.

La Nuova Edil Tecno non si costituiva e non si presentava all'udienza fissata dal Giudice per la comparizione delle parti; dopo un rinvio dell'udienza richiesto dalla difesa della ricorrente in vista di un possibile accordo stragiudiziale, poi non raggiunto, il giudice, all'udienza odierna si riservava di decidere.

Il ricorso è fondato.

I fatti di causa, oltre a non essere contestati, risultano provati dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, in particolare risulta provata la titolarità in capo alla COVIM S.p.A. del marchio registrato «Coveca» e l'assegnazione alla Nuova Edil Tecno dei nomi a dominio «covecacaffe.it» e «covecacaffe.com».

Considerato che la Covim utilizza il marchio in questione per contraddistinguere i propri prodotti, tra i quali principalmente il caffè, non possono esservi seri dubbi in ordine al fatto che l'utilizzo dei due citati nomi a dominio da parte della resistente integri una violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio che spetta alla ricorrente, ciò ai sensi dell'art. 1 r.d.

n. 929 del 1942, sostituito dall'art. 1 d.lgs. 480/92 e successivamente dall'art. 1 d.lgs. n. 198/96, secondo cui spetta al titolare l'uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato anche per prodotti non affini, se il marchio registrato goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. La rinomanza del marchio « Coveca » costituisce fatto notorio e il carattere indebito e la finalità di lucro dell'utilizzo del segno da parte della Nuova Edil Tecno risulta dalla circostanza, dedotta dalla ricorrente, e non contestata dalla resistente, relativa all'utilizzo da parte di quest'ultima della notorietà del marchio per vendere spazi pubblicitari a terzi (sul punto si veda Trib. Genova, Ordinanza 13 ottobre 1999 e più in generale sui rapporti tra l'utilizzazione dei *domain names* e la tutela del marchio, Trib. Viterbo, Ordinanza 24 gennaio 2000 e Trib. Verona, Ordinanza 14 luglio 1999).

È appena il caso di dire che non vale a revocare in dubbio quanto sopra affermato richiamarsi al fatto che la R.A. abbia assegnato alla Nuova Edil Tecno i nomi a dominio in questione; tra i compiti della R.A. non vi è infatti quello di verificare l'eventuale conflitto tra il *domain name* e la disciplina relativa ai marchi e agli altri segni distintivi, procedendo essa alla assegnazione, controllando esclusivamente che il dominio non sia già stato registrato (art. 3 del regolamento di *namings*, prodotto) e richiedendo significativamente la sottoscrizione del richiedente di una lettera di assunzione di responsabilità (art. 13.1).

In base. all'art. 63 L.M. deve pertanto essere inibito alla resistente l'utilizzo dei nomi a dominio in Internet « covecacadde.it » e « covecacadde.com » e, ai sensi dell'art. 12 delle Regole di *namings*, si ordina alla Registration Authority Italiana di sospendere l'assegnazione alla resistente dei due nomi a dominio e di ripristinarla a favore della ricorrente.

P.Q.M. — Inibisce a Nuova Edil Tecno di Pistarino Piermarco l'utilizzo dei nomi a dominio su Internet « covecacadde.it » e « covecacadde.com »

ordina alla Registration Authority la sospensione dell'assegnazione dei due nomi a dominio sopra indicati a favore della Nuova Edil Tecno di Pistarino Piermarco e il loro ripristino a favore di Covim S.p.A.

---

## DOMAIN GRABBING E TUTELA INIBITORIA

### 1. PREMessa.

L'ordinanza del Tribunale di Genova, che si annota, s'inserisce nel filone ormai piuttosto consistente delle decisioni pronunciate in tema di utilizzazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi commerciali registrati. Il fatto e la relativa statuizione si colgono agevolmente dalla lettura dell'ordinanza, anche se pare opportuno effettuare talune riflessioni soprattutto in relazione alla particolare *ratio decidendi* e al complessivo *iter* logico della decisione.

## 2. LA NATURA DEL NOME A DOMINIO.

La prima questione affrontata dal giudice genovese ha riguardato ancora una volta la natura del nome a dominio. La soluzione accolta poggia evidentemente sulla tesi che qualifica il nome a dominio, al di là della sua indiscutibile funzione tecnica, non come mero indirizzo elettronico o casella postale<sup>1</sup>, ma, particolarmente quando la sua utilizzazione sia connessa allo svolgimento di un'attività economica, come equivalente di un segno distintivo d'impresa, con il compito quindi di assolvere ad una funzione eminentemente individualizzante nel settore commerciale<sup>2</sup>.

Non pare, invero, seriamente contestabile che il nome a dominio in questo caso assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzazione non solo di un sito, ma soprattutto dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico per mezzo di Internet. Del resto, anche una consistente giurisprudenza ha ormai confermato l'affinità del nome a dominio alla figura dell'insegna, della quale il primo costituirebbe l'aspetto virtuale di cui l'imprenditore si avvale per manifestare la propria attività al potenziale cliente fino a concludere il contratto<sup>3</sup>.

Conseguentemente, qualora l'utilizzazione di un nome a dominio da parte di terzi entri in conflitto con i segni tipici dell'azienda, la tutela offerta dall'ordinanza in commento, ossia l'inibitoria prevista dall'art. 63 della legge sui marchi<sup>4</sup>, si rivela pienamente idonea a tutela del nome a dominio stesso<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> In questo senso, contrario alla giurisprudenza ormai consolidata, cfr. Trib. Bari 24 luglio 1996, in *Foro It.*, 1997, I, 2316, e l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 giugno 2000 che ha rigettato una questione analoga, in questa *Rivista*, n. 4-5, 2000, 673 ss., con nota di P. SAMMARCO, *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nome a dominio e marchio altrui*.

<sup>2</sup> Trib. Reggio Emilia 30 maggio 2000, su questa *Rivista*, 2000, 668 ss., ove si legge « i nomi a dominio 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 prevalente e condivisibile giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del tema, i nomi a dominio sono segni assimilabili all'insegna.

<sup>3</sup> Cfr. Trib. Milano 3 giugno 1997, in *Giur. it.*, 1997, 697, Trib. Milano 10 giugno 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 430; la stessa problematica è ancora di recente affrontata in P. SAMMARCO, *Il giudizio di confondibilità applicato ai nomi a dominio con particolare riferimento alla testata di giornale*, in questa *Rivista*, n. 4-5, 2000, 46.

<sup>4</sup> Trib. Reggio Emilia 30 maggio 2000, cit.; Trib. Roma 9 marzo 2000, con nota di A. IMPRODA, *Segni distintivi e domain name: un rapporto conflittuale*, in questa *Rivista*, 2000, 366; Trib. Vicenza 21 gennaio 2000; Trib. Verona 25 maggio 1999, in *Foro It.*, 1999, I, 3061; Trib. Padova 14 dicembre 1998; Trib. Bari 18 giugno 1998, in *Foro It.*, 1999, I, 3062; Trib. Roma 2 agosto 1997, in *Foro It.*, 1998, I, 923; Trib. Milano 22 luglio 1997; Trib. Milano 10 giugno 1997, in *Foro It.*, 1998, 923; Trib. Pescara 9 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 952, Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Foro It.*, con nota di R. COSENTINO, 1997, I, 2316.

<sup>5</sup> In definitiva la giurisprudenza italiana ha oscillato per le decisioni in tema di nome a dominio e marchi tra due strade. L'una, minoritaria ha optato per la regolamentazione attuale equivalente a nessuna regolamentazione, derivante dal mondo statunitense, dominata dal criterio della priorità cronologica (*first come, first served*), l'altra, nella quale si inserisce anche la pronuncia in commento, si è invece orientata per l'applicazione al mondo internetiano degli ordinari mezzi di tutela forniti dall'ordinamento vigente. Una terza via potrebbe essere allestita dal solo legislatore, attraverso una disciplina *ad hoc*, che però rischierebbe di essere un'occasio-

### 3. IL RUOLO DELLE AUTORITÀ DI REGISTRAZIONE.

Certo, non si ignora che, tra le questioni che rendono il nostro quadro ancor più problematico, v'è la circostanza per cui la registrazione di un nome a dominio non implica (come nel caso della registrazione di un marchio) il trasferimento in capo al soggetto registrante della proprietà del nome, bensì il solo diritto all'uso. Tuttavia, la distinzione di piani va mantenuta, così che una procedura di natura squisitamente amministrativa, quale è quella che si svolge presso l'Autorità di registrazione, non può essere considerata in grado d'incidere, neanche indirettamente, sulla tutela effettiva dei diritti del titolare del marchio correlato.

Ma, con ciò, veniamo ad un altro interessante punto dell'*iter* decisionale dell'ordinanza, vale a dire la negazione della legittimazione processuale dell'Autorità di registrazione (*Registration Authority*: R.A.). Infatti, alla base dell'ordinanza, v'è anche la considerazione che la R.A. sia un organo privo di qualsiasi connotazione o funzione pubblica, in quanto istituita su base meramente convenzionale per la gestione di un essenziale aspetto della Rete. In altri termini, i compiti di coordinamento e integrazione del sistema che essa svolge non derivano da alcun conferimento di potere in senso pubblicistico tradizionale, fondandosi esclusivamente sul consenso di tutti i soggetti operanti in rete al fine di stabilire e far osservare regole fondamentali nella gestione dei nomi a dominio<sup>6</sup>. Analogamente, si ragiona per l'ICANN, l'organismo di diritto nordamericano, chiamato in causa a motivo della registrazione «abusiva» del nome nel dominio «com»<sup>7</sup>. Pertanto, entrambe le R.A. (anche guardando ai loro regolamenti) avrebbero soltanto il compito di verificare che il nome a dominio richiesto non sia identico ad altro già (da loro) assegnato: che è poi il motivo principale per cui si verificano, come nel caso di specie, casi di interferenza tra titolarità dei nomi a dominio e diritti al marchio d'impresa altrui.

L'estraneità sostanziale e, conseguentemente, processuale di tali Autorità potrebbe forse essere messa in discussione, come osservato da parte

---

ne mancata se non la si potesse coordinare con analoghe iniziative di livello internazionale: cfr. A. IMPRODA, *Segni distintivi e domain name*, nota a Trib. Roma 9 marzo 2000, in questa *Rivista*, 2000, 370.

<sup>6</sup> Cfr. in questo stesso senso Trib. Genova, ord. 17 luglio 1999, *Compaq c. Abx*, in questa *Rivista*, 2000, 343 e ss., con nota di R. D'ARRIGO. L'*Authority*, come è stato ribadito più volte in sede giurisprudenziale, non assume la qualifica di parte all'interno del procedimento. Tale assunto pare motivato anche dall'esplicita previsione dell'art. 11.3 delle Regole di Naming nel quale si afferma che la revoca dell'assegnazione di un nome a dominio consegue «d'ufficio a seguito di sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso». A ciò si aggiunga che, in base all'art. 14.4 n. 3 delle medesime regole, l'*Authority* ritiene una con-

testazione risolta quando «riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria che risolve la questione», il che sta a significare che la R.A. si impegna a prendere atto ed eseguire quanto risulta da una decisione giudiziaria passata in giudicato notificatale secondo la *ratio* di cui all'art. 14.3 in base al quale «la R.A. non prende parte alla risoluzione di una contestazione».

<sup>7</sup> Si ricorda, inoltre, che la *UDRP* (*Uniform Dispute Resolution Policy*) prevede che la *Policy*, il regolamento, diventi parte integrante del contratto che lega il richiedente all'organismo abilitato a registrare i domini e che, in forza di ciò, il titolare del dominio si impegni a sottoporsi al giudizio di un arbitro terzo nell'ipotesi in cui venga accusato di aver registrato il nome in «*bad faith*».

della dottrina<sup>8</sup>, nel caso in cui il nome a dominio corrispondesse ad un marchio dotato di una rinomanza tale per cui anche questi organismi sarebbero tenuti ad averne conoscenza<sup>9</sup>: ma, come s'intuisce agevolmente, ci si troverebbe su un terreno molto incerto e il tasso di litigiosità che ne deriverebbe, renderebbe ineludibile, a nostro avviso, l'assegnazione formale alle Autorità in questione di un potere di controllo affinché le richieste di nome a dominio non corrispondano a marchi registrati o comunque dotati di particolare rinomanza<sup>10</sup>.

#### 4. L'ATTIVITÀ DI GRABBING.

Approfondendo ulteriormente le problematiche poste dall'ordinanza dal Tribunale di Genova, può essere interessante sottolineare come il giudice abbia ritenuto che l'utilizzazione di un nome a dominio da parte di terzi correlato ad un marchio registrato abbia integrato «una violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio che spetta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 1 r.d. n. 929 del 1942, sostituito dall'art. 1 d.lgs. 480/92 e successivamente dall'art. 1 lett. c) d.lgs. n. 198/96, secondo cui compete al titolare l'uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato, anche per prodotti non affini<sup>11</sup>, se il marchio registrato goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio»<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. tra gli altri, P. SAMMARCO, *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nome a dominio e marchio altrui*, in questa *Rivista*, 2000, 675 e ss.

<sup>9</sup> Peraltro, in quest'ipotesi, la sottoscrizione da parte del richiedente della registrazione di una clausola di esonero della responsabilità sarebbe da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. in quanto rientrando nell'ipotesi di colpa grave, evitabile con la dovuta diligenza, da parte dell'autorità, che resterebbe comunque responsabile per l'illecita assegnazione del nome al richiedente illegittimo: cfr. C. QUARANTA, *La registrazione abusiva del domain name*, nota a Trib. Macerata 2 dicembre 1998, in *Il diritto industriale*, n. 1/99, 39.

<sup>10</sup> La ricorrente, in questo contesto, non ha peraltro coinvolto in maniera diretta né le R.A., né i *provider* ospitanti i siti. Tale decisione pare essere stata motivata anche dalla consapevolezza che i *provider* siano meri «strumenti» dell'attività illecita svolta dal resistente, senza che sia possibile rinvenire nei loro confronti alcun obbligo di controllo. Sul punto si rinvia a nota Trib. Teramo 11 dicembre 1997, P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e «pubblicazione» in Internet*, in

questa *Rivista*, 1998, 370 e ss.; P. SAMMARCO, nota a Trib. Roma 22 marzo 1999, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, 66; V. ZENO ZENOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa, note critiche*, in questa *Rivista*, 1998, p. 15.

<sup>11</sup> Dal combinato disposto dell'art. 1 L.M. e l'art. 63 risulta che il titolare dei diritti sul marchio registrato possa pertanto chiedere l'inibitoria del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio.

<sup>12</sup> Peraltro, dalla normativa in esame non risulta che essa tuteli espressamente il marchio registrato da indebite utilizzazioni di terzi come nome a dominio, rimanendo a livello di principio inibito soltanto l'uso da parte di terzi di un segno identico o simile, senza alcuna specificazione a livello di singoli contesti nei quali ciò possa accadere. Diverso sarebbe stato il caso in cui i due imprenditori avessero operato nello stesso ramo commerciale, per prodotti o servizi affini. In tal caso avrebbero trovato applicazione le lett. a) o b) dello stesso articolo, che dichiarano illecito il comportamento del terzo che utilizzi un segno iden-

In questa particolare prospettiva, quindi, l'utilizzazione del nome a dominio oggetto di contestazione costituisce un'attività illecita a prescindere dal settore merceologico dell'attività del *grabber*, dal momento che consente comunque a questi di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla capacità attrattiva del marchio<sup>13</sup>. Si noti che, nella fattispecie, pur essendo le pagine *web* addirittura vuote, il giudicante ha reputato che si fosse in presenza o di un'attività chiaramente preordinata all'utilizzazione degli indirizzi per l'esercizio di un'attività commerciale o (più verosimilmente) di un caso di *domain grabbing* (come è lecito anche inferire dal passo dell'ordinanza che allude a trattative sfumate tra le parti). Insomma, che la condotta della resistente non costituisca un *facere* attivo di aggressione del marchio, ma si limiti a determinare in negativo un effetto paralizzante e impeditivo della registrazione da parte del legittimo titolare va comunque qualificata come un comportamento lesivo dei principi di lealtà e correttezza della concorrenza *ex art.* 2598 cod. civ., nn. 1 e 3.

Appare quindi conclusivamente corretto che il conflitto tra nome a dominio e marchio venga risolto ricorrendo alle norme che disciplinano i rapporti tra marchi e quindi, in primo luogo, mediante l'applicazione del principio di unitarietà<sup>14</sup> dei segni distintivi previsto dall'art. 13 L.M., secondo cui il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno se il marchio è celebre o notorio, come nel nostro caso, e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo dello stesso o dalla sua rinomanza o rechi comunque un nocumento<sup>15</sup>.

Può ancora aggiungersi che, nel caso di specie, la tutela concessa dal giudicante nel caso di conflitto tra prodotti non affini, cioè non rientranti nella medesima categoria merceologica<sup>16</sup>, è stata riconosciuta sulla base della particolare qualificazione del marchio in questione e la sua rinomanza sul territorio.

La rinomanza del marchio *de quo*, si legge nell'ordinanza, « costituisce fatto notorio e il carattere indebito e la finalità di lucro dell'utilizzazione

---

tico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici, oppure per prodotti o servizio identici o affini se a causa della somiglianza fra segni o dell'identità o affinità tra prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Per vero, vi sono state minoritarie decisioni che hanno ritenuto irrinunciabile il requisito della identità del settore merceologico di appartenenza ai fini della tutela, come Trib. Pescara 9 gennaio 1997, e Trib. Roma 9 marzo 2000, dove, comunque, non si trattava di marchi rinomati o famosi.

<sup>13</sup> A nulla ha rilevato, ai fini della decisione del tribunale, che la resistente svolgesse attività diversa da quella della ricorrente operando in differente ambito commerciale. L'una, infatti, opera nel campo dell'edilizia, l'altra in quello della ristorazione. Cfr. Trib. Genova, ordinanza 13 ot-

tobre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 343 e penultimo capoverso.

<sup>14</sup> In generale tale principio stabilisce che il marchio registrato deve essere idoneo a rappresentare il prodotto o servizio e ad identificare il soggetto titolare in ogni suo contesto, essendo il segno slegato da un determinato e specifico ambito di operatività. Anche il mondo della rete, pertanto, logicamente non previsto dalla normativa in esame, non può ritenersi escluso dalla tutela legislativa accordata al marchio.

<sup>15</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, 135.

<sup>16</sup> *Contra* Trib. Modena 23 maggio 2000, in questa *Rivista*, 2000, 666-668, che ha, in maniera opinabile, escluso la possibilità di confusione tra un'attività costituita da un concorso di bellezza ed un'attività avente ad oggetto la vendita di componenti elettronici.

del segno da parte della resistente risultano dalla circostanza, dedotta dalla ricorrente, e non contestata dalla resistente, relativa all'utilizzazione da parte di quest'ultima della notorietà del marchio per vendere spazi pubblicitari a terzi »<sup>17</sup>.

##### 5. GRABBING E PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

Quest'ultima affermazione consente ancora di sottolineare come uno degli scopi per cui si apre un sito (commerciale o informativo) è proprio quello di avere il maggior numero possibile di visitatori che, mediante l'accesso al sito stesso (anche solo di passaggio) potranno essere raggiunti dalla pubblicità ospitata dal titolare del sito, così che questi potrà vendere tali spazi, sfruttando la notorietà del marchio. Ma, a tal fine, va aggiunto che, per esservi attività idonea a danneggiare l'altrui attività d'impresa, il (potenziale) concorrente, oltre a rivestire la qualifica di imprenditore, deve porre in essere atti idonei a causare confusione con l'attività dell'altro concorrente, atti realizzabili con mezzi e modalità varie ma comunque idonee a sviare la clientela, (comprendendo in essa anche gli inserzionisti dei *banner*<sup>18</sup>), dall'attività esercitata dal concorrente *ex art.* 2598, n. 3, al fine di procurarsi un ingiusto profitto<sup>19</sup>.

Peraltro, lo stesso giudice genovese, in questione analoga aveva già osservato che le azioni a tutela del marchio e quelle per la repressione degli atti di concorrenza sleale presentano entrambe l'elemento comune dell'indebita appropriazione del segno distintivo<sup>20</sup>. Tale assunto appare motivato altresì dal fatto che, com'è noto, la normativa sui segni distintivi riconosce diritti reali assoluti sui beni immateriali e attribuisce ai titolari azioni *erga omnes* dirette alla rimozione delle usurpazioni e delle contraffazioni, mentre la normativa sulla concorrenza sleale attribuisce azioni

<sup>17</sup> Sul punto si veda, *e plurimis*, Trib. Genova, ordinanza 13 ottobre 1999 e più in generale sui rapporti tra l'utilizzazione del nome a dominio e la tutela del marchio, Trib. Viterbo, ordinanza 24 gennaio 2000 e Trib. Verona 14 luglio 1999. Per la cosiddetta « utilizzazione abusiva atipica » dell'altrui marchio cfr. Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 1998, n. 10416, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 319.

<sup>18</sup> I *banner* costituiscono, sulle pagine web, l'equivalente di spazi pubblicitari sulle riviste. Peraltro tecnicamente pur lasciando vuote le pagine, la resistente, in questo caso, non è affatto impossibilitata a cedere a pagamento gli spazi pubblicitari ad altri soggetti. In tal modo è possibile per l'assegnatario del nome a dominio trarre indebite utilità economiche, di logica spettanza della titolare del marchio, sfruttando la notorietà del marchio stesso.

<sup>19</sup> Così anche sent. Cass. civ., 5 marzo 1990 n. 1731, ove si indicano quali requisiti per l'applicabilità del comma 1 del

l'art. 2598 cod. civ. la funzione distintiva dei segni per il legittimo titolare, nonché l'idoneità dell'utilizzazione degli stessi da parte del secondo imprenditore tale da determinare equivoci nel pubblico. La concorrenza illecita per violazione dei principi di correttezza prevista dall'art. 2598 cod. civ. può consistere in comportamenti che possono essere considerati sleali in relazione alle finalità perseguite o in relazione ai mezzi impiegati. La violazione dei principi di correttezza può in particolare scorgersi quando dalla condotta traspaia l'intento di impossessarsi o comunque di fruire dei vantaggi derivanti dall'uso di un altrui marchio registrato e rinomato (un beneficio, quindi di tipo parassitario) anche a prescindere dalla possibilità concreta di confusione dei prodotti, con conseguente frustrazione, anche solo parziale, dello sforzo imprenditoriale e di investimento altrui.

<sup>20</sup> Cfr. Trib. Genova, ord. 17 luglio 1999, cit.

personali, finalizzate ad ottenere sanzioni nei confronti di chi ha posto in essere gli atti illeciti concorrenziali.

#### 6. L'INGIUSTO PROFITTO.

Un ultimo aspetto messo in tensione dall'ordinanza *de qua* riguarda il profilo giuridico dell'ingiusto profitto. Il *cybersquatter*<sup>21</sup>, infatti, accaparrandosi abusivamente il nome a dominio non solo può trarre un ingiusto profitto dall'utilizzazione del marchio altrui, con evidente nocumento per il legittimo titolare, ma può anche cagionare, data la particolare struttura di Internet, un grave danno all'avente diritto, che si trova nell'impossibilità di registrare il proprio dominio Internet al fine di pubblicizzare la propria attività e i propri prodotti. Infatti, ogni nome a dominio è unico perché serve a indirizzare le informazioni che vengono trasferite nella Rete ed è tecnicamente impossibile che all'interno del *web* esistano due nomi a dominio identici<sup>22</sup>.

In sostanza, anche indipendentemente dalla titolarità del marchio, si configura nel caso in esame una violazione delle norme che presiedono alla correttezza e lealtà nella concorrenza *ex art.* 2598 cod. civ., nell'accesso a Internet.

Né, a diversa conclusione potrebbe giungersi anche se il titolare del marchio avesse proceduto alla registrazione anche di un altro nome a dominio in qualche modo affine o rievocativo del nome in contestazione, dato che, da un lato, la semplice possibilità di confusione provoca un danno e, dall'altro, nulla vieta al titolare legittimo del marchio di chiedere la cancellazione del secondo nome a dominio per ottenere la registrazione di quello rivendicato<sup>23</sup>.

ELENA BASSOLI

---

<sup>21</sup> Com'è ormai abbastanza noto, nei paesi di lingua inglese vengono così definiti gli autori di speculazioni compiute sui nomi a dominio consistenti.

<sup>22</sup> Cfr. in questa *Rivista*, 2000, 67-83, P. SAMMARCO, *Assegnazione di nomi a do-*

*minio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider.*

<sup>23</sup> Così anche Trib. Macerata 2 dicembre 1998, in *Dir. ind.*, 1999, 35.