

TRIBUNALE FIRENZE

29 GIUGNO 2000

PARTI: N.V. SABENA S.A.  
A&A DI CASTELLANI ALESSIO

Nome a dominio • Marchio  
• Assimilazione • Esclusione

La funzione del nome a dominio è essenzialmente quella di

consentire a chiunque di raggiungere una pagina web. Pertanto, esso non è assimilabile al marchio che svolge una funzione diversa.

**L**a N.V. Sabena S.A., con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Bruxelles, ha chiesto provvedimento cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, n. 929.

Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale « Sabena », registrato l'08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 1999 e l'inizio dell'anno successivo, deciso di pubblicizzare e commercializzare i propri servizi anche in Italia anche attraverso un sito Internet, realizzato appositamente per l'utenza italiana.

Fra le regole adottate dalla *Naming Authority* italiana figura il principio *first come, first served*, per effetto del quale un determinato *domain name* può essere registrato a nome di un unico soggetto, che ne diventa detentore esclusivo, e viene assegnato in base alla priorità cronologica della richiesta.

Principio derivante in modo necessario dello stesso protocollo di comunicazione utilizzato da Internet, basato su una sequenza numerica univoca (*IP number*) tale da rendere possibile l'identificazione e l'accesso del computer cui sia assegnato un determinato *IP number* alla generalità di tutti gli altri computer connessi in rete.

Per agevolare l'utilizzo della rete, la navigazione, all'*IP number* è stato affiancato un altro sistema, il DSN *domain name Server*, basato sulle lettere dell'alfabeto con le quali possono essere composte parole anche di senso compiuto, quali nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, imprese, ecc.

In applicazione del principio *first come, first served*, la *Registration Authority* italiana rigettava la domanda di registrazione del nome formulata dalla ricorrente per attivare il proprio sito Internet, in quanto il nome a dominio *www.sabena.it* risultava già essere stato assegnato in data 26 gennaio 2000, alla agenzia A&A di Castellani Alessio.

Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta l'uso in qualsiasi forma, anche sulla rete Internet, del marchio « Sabena », vietando l'utilizzazione del nome di dominio Internet *www.sabena.it*; che le venisse ordinato di rinunciare all'assegnazione del *domain name* *www.sabena.it*, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; in subordine, o nel caso di mancata spontanea ottemperanza, ordinare alla *Registration Authority* italiana di revocare l'assegnazione del *domain name* *www.sabena.it* alla Agenzia A&A di Castellani Alessio e registrarlo a nome della ricorrente.

*Inaudita altera parte* veniva emesso decreto con cui si inibiva a Castellani Alessio l'utilizzo del nome di dominio da lui registrato *www.sabena.it*.

Venivano ritualmente convocate le parti e l'agenzia A&A di Castellani Alessio si costituiva contestando in diritto quanto dedotto dall'avversaria. Veniva quindi concesso ulteriore termine per il deposito in cancelleria di memorie e repliche.

Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è lo stabilire se esista nell'ordinamento italiano il diritto di registrare un *domain name* corrispondente al proprio marchio, così tutelandolo, pretermettendo ed estromettendo chi abbia già validamente registrato quello stesso *domain name* in precedenza.

Le norme di Internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di contenuto strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha ricordato la regola dell'unicità del dominio ed il principio, adottato dalle Autorità che provvedono alla registrazione dei nomi a dominio, del *first come, first served*.

Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la produzione e presentazione di pagine e siti sul web non sfugga a regole dell'ordinamento giuridico generale, relative per es. all'ordine pubblico o al buon costume, salve, naturalmente, le enormi difficoltà di attuazione ed esecuzione di qualunque tutela, data la caratteristica costitutiva di internazionalità della rete.

Siti inneggianti al nazismo, per esempio, ben potrebbero essere considerati contrari all'ordine pubblico e conseguentemente sanzionati.

Ma, come si vede, ne deriverebbe esclusivamente una questione di contenuti di un determinato sito web.

Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso *domain name*, traduzione in qualche modo testuale dell'*IP number*, come parte di una sfera individuale tutelabile ovvero sanzionabile e, in ogni caso, giuridicamente rilevante.

Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in effetti che tale debba essere considerata la registrazione di un dominio, ritenendo conseguentemente applicabile la legge sui marchi, anche in sede di cautela.

La dottrina, tuttavia, ha di gran lunga prevalentemente esaminato la questione partendo dalle posizioni della tutela del marchio nel diritto industriale, dalle posizioni di impresa.

La domanda che più frequentemente risulta dai contributi presenti sullo stesso web è: come può essere tutelato il marchio anche su Internet?

E si è data una risposta nel senso che sia possibile considerare il *domain name* parte integrante fra gli elementi individuativi della persona, parte del patrimonio personalitario.

Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più che insolito, strano, curioso, o bizzarro che *Registration Authority* e *Naming Authority*, gli organismi che consentono ad Internet di esistere e svilupparsi, considerino invece il *domain name* alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche.

L'elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere semplicemente obliterato.

Il *domain name* è l'indirizzo Internet di un computer collegato alla rete. Le pagine del sito Internet prodotte dal soggetto che utilizza quel computer esporranno al pubblico l'attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on line, esibiranno la sua denominazione.

Mediante il *domain name* solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona.

Il beneficio di potersi far raggiungere dall'utente-cliente digitando direttamente un nome sulla *form* del *browser* è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio.

L'utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un'infinità di casi, fra dominio e marchio o denominazione d'impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi.

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 da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori.

Ciò in quanto la visibilità e la reperibilità di un sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o denominazione d'impresa, non meno che dal *domain name*.

E che corrispondenza fra marchio e denominazione d'impresa non vi sia in un'infinità di casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto ([www.ambro.it](http://www.ambro.it)), dal Credito Italiano ([www.credit.it](http://www.credit.it)), dall'Istituto di Credito San Paolo di Torino ([www.sanpaolo.it](http://www.sanpaolo.it)), e dalla Banca di Roma ([www.bancaroma.it](http://www.bancaroma.it)), così come si può constatare dalle stampe che seguono.

In sostanza, 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, tanto che moltissime imprese, conscie della possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l'utenza.

Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già presentati al Parlamento.

Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed anche 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; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il *domain name* ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto.

Questo Giudice è convinto, in sostanza, che la funzione del *domain name System*, sia 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.

È d'altra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva dimensione non sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta perplessità in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Non si digita un nome sulla *form* del *browser* di navigazione per arrivare ad ogni sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né si può pretendere che la rete sia o che diventi così, date le sue caratteristiche di unicità del dominio ed il conseguente principio *first come, first served* per la registrazione del *domain name*, che non è qui in discussione.

Soprattutto il processo di reperimento del sito non si può pretendere che sia sempre e necessariamente diretto dall'esterno rispetto all'utente, cioè dalle imprese che riuscissero, in ipotesi, tutte quante a registrare il dominio corrispondente al proprio marchio.

Il *fumus* non sussiste, il ricorso dovrà essere rigettato, l'inibitoria concessa revocata ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.M.Q. — Visto l'art. 669-*septies*, c.p.c. rigetta il ricorso e per effetto revoca il proprio precedente decreto in data 12-13 aprile 2000.

---

**ASPETTI PROBLEMATICI  
RELATIVI AL RAPPORTO  
TRA NOME A DOMINIO E  
MARCHIO ALTRUI**

---

**I. PREMESSA.**

**C**on il rapido e massiccio diffondersi di Internet e dei soggetti presenti sulla rete, si sta assistendo ad un elevato incremento del numero delle registrazioni di nomi a dominio presso le varie autorità di registrazione competen-

ti. Numerose imprese adottano la propria denominazione come indirizzo elettronico sul *web* e molte altre scelgono di farsi identificare attraverso il proprio marchio evocativo dei loro prodotti. È frequente il caso in cui un soggetto che intenda registrare un nome a dominio con il proprio nome o con il proprio marchio riscontri che, presso il registro dei nomi a dominio tenuto dalle *Registration Authorities* nazionali, il nome sia stato già utilizzato da terzi o sia stato solamente già registrato ma non attivato *on-line*.

In base al principio del *first come, first served* che stabilisce che chiunque, che per primo chiede ed ottiene la registrazione di un nome a dominio presso l'*Authority* competente acquista il diritto di utilizzare in via esclusiva detto nome, si preclude di fatto ogni possibilità al titolare del marchio o del nome (come denominazione sociale o ragione sociale o nome proprio) di utilizzare, anche sulla rete, il proprio segno distintivo o, se del caso, il proprio nome.

Questo fenomeno provoca non pochi problemi a quanti intendono avere una precisa presenza su Internet o, quanti intendono avere una rappresentazione, anche in rete, del proprio prodotto o servizio, identificato con il marchio. Tale inconveniente aumenta con la notorietà del marchio e crea indebiti vantaggi a chi non ne è legittimo titolare. I vantaggi, naturalmente, derivano dal contatto che l'ignaro utente della rete, credendo erroneamente di raggiungere un diverso soggetto a cui il marchio o il nome dovrebbe fare riferimento, genera con quel sito gestito da terzi che non hanno nulla a che fare con il titolare del segno o con il prodotto o servizio evocato.

Inoltre, come è noto, si sono verificati non pochi episodi di speculazione operati da quanti, registrando per primi nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi, li trasferiscono dietro ingenti corrispettivi economici a coloro che effettivamente sono gli unici legittimati all'uso degli stessi anche su Internet.

Nello specifico, possono presentarsi diverse fattispecie.

## 2. NOME A DOMINIO CORRISPONDENTE A MARCHIO REGISTRATO DA TERZI.

Accade assai di sovente che un soggetto richiedente la registrazione di un nome a dominio corrispondente ad un proprio marchio registrato riscontri presso la autorità competente la avvenuta assegnazione del medesimo nome ad un terzo. Si viene così a determinare una situazione di conflittualità tra il soggetto detentore del diritto esclusivo di utilizzare il segno ed un terzo che ha adottato tale segno come nome a dominio. Tale contrasto non è disciplinato da nessuna norma e per la risoluzione di esso deve farsi riferimento ai tradizionali principi di diritto ed alla interpretazione giurisprudenziale che, in quelle occasioni in cui è stata interpellata, ha cercato di dare, non senza sforzo, un indirizzo più o meno univoco.

L'art. 1 del R.D. n. 929 del 1942, meglio conosciuto come la legge marchi, accorda al titolare del marchio registrato la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio, nonché, il diritto di vietare a terzi l'utilizzo di un segno identico o simile al marchio registrato, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti e i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (1° comma).

Da tale enunciazione, si evince che la normativa richiamata non tutela espressamente il marchio registrato da utilizzazioni di terzi come nome a dominio, limitandosi ad affermare il più generale principio del diritto di inibire a terzi l'uso di un segno identico o simile, senza specificare i possibili contesti nei quali ha luogo l'uso da parte di chi non è titolare. Tuttavia, secondo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, che 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, è ormai pacifico ritenere che l'ambiente Internet non possa ritenersi escluso dalla tutela legislativa accordata al marchio.

Pertanto, il titolare del marchio registrato che ritiene che la registrazione di un nome a dominio che rappresenti integralmente o parzialmente il proprio segno distintivo leda i suoi diritti, può utilizzare gli strumenti previsti dalla legge marchi e far valere le norme per la tutela della concorrenza. A tal proposito, deve richiamarsi l'art. 2598 del cod. civ. che, al punto n. 1), descrive come atti di concorrenza sleale l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente, od il compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Dunque, le due citate norme, in raccordo tra loro, consentono al titolare del marchio registrato di vietare il compiersi dell'attività illecita perpetrata attraverso la registrazione di un nome a dominio che utilizza o riproduca

un marchio registrato il cui diritto di privativa è di pertinenza esclusiva di un terzo.

Sulla scorta di tali disposizioni, sembrerebbe che solamente il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e quindi anche in Internet e sia come nome a dominio e sia come comunicazione all'interno di un sito<sup>1</sup>. Pertanto, nei casi in cui chi utilizza il marchio registrato da terzi come nome a dominio per compiere una attività di impresa o un'attività di comunicazione di impresa, la giurisprudenza, inizialmente, è stata pressoché unanime nel condannare tale condotta, inibendo al titolare del nome a dominio l'uso del marchio altrui.

Successivamente, la giurisprudenza, per evitare che il divieto inibitorio colpisce l'uso di nomi a dominio che potessero identificare o ricomprendere ogni marchio registrato, anche identificativo di beni o servizi sconosciuti al grande pubblico e per osservare il precetto stabilito dall'art. 1 della legge marchi, ha talvolta seguito la teoria dell'affinità merceologica tra i beni ed i servizi offerti dai soggetti entrati in conflitto. Così, operando un ragionamento empirico, il più delle volte con il rischio di cadere nell'approssimazione, ha ritenuto che la diversità del settore di produzione o del campo merceologico dei beni o dei servizi tra i due imprenditori — uno titolare del marchio e l'altro titolare del nome a dominio — sia idonea ad escludere l'attività illecita della contraffazione e della concorrenza sleale<sup>2</sup>.

È di immediata evidenza che quest'ultimo menzionato criterio per accertare la sussistenza o meno della contraffazione del marchio o della concorrenza sleale usato dalla giurisprudenza è quantomai discrezionale e per giunta pericoloso: infatti, per quanto attiene all'affinità dell'attività di impresa, deve rilevarsi che l'affinità è una connotazione di carattere pratico data dall'esperienza e non è una connotazione giuridica. In verità, secondo la precedente normativa e prima che intervenisse la riforma in materia di marchi, il marchio veniva considerato essenzialmente come un indicatore di provenienza dei beni da una fonte imprenditoriale costante, ed affini dovevano considerarsi quei beni che il consumatore potesse ragionevolmente ritenere provenienti dalla stessa fonte, vedendoli contrassegnati con segni identici o simili. Tuttavia, con la riformulazione di parte considerevole della legge marchi, viene attribuito al marchio una funzione che non può essere solo quella esclusivamente distintiva, ma anche pubblicitaria ed anche, con alcuni limiti, di garanzia qualitativa, circa l'originalità del prodotto o del servizio. Ricevendo, dunque il marchio tutela anche in relazione a componenti pubblicitarie e qualitative diverse dall'indicazione di provenienza, ai fini dell'accertamento della contraffazione, il giudizio per accertare il rischio di confusione rilevante non andrebbe effettuato solo con riferimento all'origine ed alla natura dei

<sup>1</sup> Così, sul punto, è concorde la giurisprudenza; *ex multis*, Pret. Valdarno, 27.5.1998, Soc. Peugeot automobili c. soc. G.E.I., in *Giur. It.*, 1998, 1875 e *Giur. It.*, 1998, 2108; Trib. Roma, 2.8.1997, Soc. Sege c. Soc. Starnet, in *Foro It.*, 1998, I, 923; Trib. Verona, 25.5.1999,

Soc. Tecnoware c. Soc. Effedi, in *Foro It.*, 1999, I, 3061.

<sup>2</sup> Così, sul punto, Trib. Pescara 9.1.1997, Ballardini c. Soc. Nautilus, in questa *Rivista*, 1997, 952; Trib. Roma, 9.3.2000, Carpoint c. Soc. Microsoft, in questa *Rivista*, 2000, 360.

beni, ma considerando che tale pericolo si avrebbe ogni qualvolta il pubblico istituisca, sia pure solo istantaneamente, un collegamento simbolico e qualitativo, fra il segno imitante e quello imitato e, nel fare ciò, trasferisca anche solo inconsciamente l'accredito dell'uno all'altro<sup>3</sup>.

In particolare, poi, deve osservarsi che nel mondo Internet, in cui vi sono spesso sovrapposizioni o accostamenti di marchi di imprese anche diverse tra loro (c.d. *dual branding*), l'utente digitando il nome a dominio corrispondente ad un marchio è portato a credere erroneamente di essere entrato in rapporto con il soggetto titolare del marchio e che le informazioni contenute nel sito o i prodotti o i servizi offerti, seppur appartenenti a classi merceologiche ben distinte e determinate, abbiano un collegamento diretto od indiretto con l'impresa titolare del marchio registrato. E su tali prodotti o servizi, il collegamento con il marchio registrato, anche se indiretto, può evocare nel consumatore suggestioni in ordine alla bontà ed altre caratteristiche degne di apprezzamento riferite al prodotto o al servizio ed il vantaggio di tale collegamento generato è indebito e perpetrato in danno del soggetto titolare del marchio.

Sulla scorta di questi rilievi, il criterio per accertare la contraffazione ed il rischio di confusione tra segni distintivi fondato sulla affinità o meno dei settori merceologici in cui operano i soggetti entrati in conflitto non offre sufficienti certezze e ciò proprio in considerazione della particolarità dell'ambiente Internet, nelle cui pagine *web* sono frequenti accostamenti ed abbinamenti di segni distintivi anche appartenenti a soggetti diversi.

Naturalmente, queste riserve non sono operanti nei confronti di un marchio celebre, ovvero di un marchio famoso che gode di rinomanza presso il pubblico. Per le fattispecie caratterizzate da un utilizzo come nome a dominio di un marchio celebre o notorio i cui diritti di utilizzazione appartengano in via esclusiva ad un terzo, soccorre il secondo comma del citato art. 1 della legge marchi, il quale prevede che il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi l'utilizzo di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, qualora l'uso del segno consenta di trarre senza giusto motivo un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o qualora possa recare un pregiudizio al legittimo titolare.

Non vi è dubbio, infatti, che l'adozione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre è un espediente per attirare indebitamente il pubblico attraverso la forza evocativa del segno, il tutto a svantaggio del suo legittimo titolare. In presenza di marchi di rinomanza, si tende ad evitare ogni ipotesi di collegamento, anche solo potenziale od anche meramente psicologico tra i segni; e ciò vale anche per settori di attività o per settori merceologici non propriamente affini.

Il suesposto principio è stato pienamente recepito dalla giurisprudenza che ha affermato che « *tutela del marchio ad alta rinomanza si estende fino al divieto del suo impiego da parte di soggetti diversi dal titolare per prodotti diversi da quelli cui specificamente si riferisce* »<sup>4</sup>. D'al-

<sup>3</sup> RICOLFI M., *I segni distintivi*, Torino, 1999, pag. 135.

<sup>4</sup> Trib. Genova, 23.5.1984, Soc.

Cointreau holding c. Soc. ditta maglif. Josette, in *Società*, 1985, 278.

tronde, ciò si spiega perché per i marchi celebri la nozione di affinità fra prodotti deve essere intesa in modo diverso da quella utilizzata per i marchi ordinari per la particolare forza attrattiva che il marchio celebre esercita verso i consumatori, indotti ad attribuire all'impresa titolare prodotti anche molto diversi recanti lo stesso marchio<sup>5</sup>.

Queste risultanze devono ritenersi valide, naturalmente, anche nel mondo Internet; infatti, seppur i principi esposti sono stati ricavati da esperienze diverse, l'adozione di un marchio che gode di rinomanza come nome a dominio non può non configurarsi come uno stratagemma pubblicitario a svantaggio del legittimo titolare del segno distintivo. La giurisprudenza della Suprema Corte è più volte intervenuta per sanzionarne la illegittimità; infatti, *ex multis*, « *ove un imprenditore, nel pubblicizzare il proprio prodotto o servizio adoperi un altrui marchio di rinomanza come elemento dal quale il pubblico possa trarne indicazioni sul prodotto o sul servizio stesso, ricorre una forma particolare di utilizzazione (cosiddetta atipica) dell'altrui marchio, costituita dall'uso di un marchio celebre in funzione pubblicitaria, nel senso esattamente che, in questo caso, il marchio è utilizzato come elemento di richiamo o di aggancio (collettore) di clientela, onde, in tali ipotesi, deve riconoscersi l'illiceità di un simile uso là dove questo sia diretto a propagandare prodotti o servizi di un'impresa diversa da quella del titolare del marchio, ovvero comporti il pericolo che i consumatori siano indotti a reputare la falsa esistenza di una determinata qualità in capo a detta impresa o comunque a ritenere falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici tra le due imprese* »<sup>6</sup>. La giurisprudenza di merito, chiamata a decidere sui primi casi di adozione di nomi a dominio corrispondenti a marchi celebri altrui, ha stabilito che l'uso di un marchio, che gode di rinomanza, come *domain name* o all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio<sup>7</sup>.

Né, infine, la circostanza che il titolare del marchio celebre abbia già registrato un proprio nome a dominio può legittimare una registrazione di altro nome a dominio adottante lo stesso segno da parte di terzi. Sul punto, infatti, per quanto attiene alla necessaria differenza di *Top Level Domain*, il Tribunale di Milano ha affermato che « *la particella .it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore cui il sito appartiene* »<sup>8</sup>. Ed ancora altra giurisprudenza ha precisato che l'appropriazione come *domain name* dell'altrui marchio che gode di notorietà è illecita a prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a suo nome di un diverso *domain name*, dato che, da un lato, la semplice possibilità di confusione provoca danno e, dall'altro,

<sup>5</sup> Trib. Milano, 13.9.1990, R. J. Reynolds Tobacco c. Romanelli, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 168.

<sup>6</sup> Cass. Civ. sez. I, 21.10.1998 n. 10416, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, 319.

<sup>7</sup> Trib. Vicenza, 6.7.1998, Soc. Gel c.

Peugeot Automobili, in *Giur. It.*, 1998, 2342.

<sup>8</sup> Trib. Milano, 9.6.1997, Soc. Amadeus Marketing c. Soc. Logica, in questa *Rivista*, 1997, 952.



nulla vieta al titolare di chiedere la cancellazione del vecchio domain name per ottenere la registrazione di quello rivendicato<sup>9</sup>.

### 3. IL NOME A DOMINIO: SEGNO DISTINTIVO O MERO INDIRIZZO?

Circa la qualificazione giuridica del nome a dominio, la giurisprudenza lo ha più volte equiparato all'insegna, intesa, quindi, come un segno distintivo di un determinato locale nel quale si esercita un'attività imprenditoriale; l'insegna, come è noto, è idonea ad identificare l'azienda dell'imprenditore, ovvero a creare un collegamento con un'attività imprenditoriale. Così, infatti, si è pronunciata la giurisprudenza di merito: « *il domain name presenta affinità con la figura dell'insegna, in quanto il sito configurerebbe il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il suo cliente al fine di concludere con esso il contratto* »<sup>10</sup>. In effetti, il nome a dominio, pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico, quali la necessità di identificare il computer collegato alla rete, viene sempre più spesso utilizzato per finalità commerciali, acquisendo, quindi, una funzione distintiva del soggetto cui viene assegnato. In particolare, il nome a dominio, come anticipato, fornisce informazioni circa la provenienza dei servizi offerti in rete e costituisce « il luogo virtuale » di contatto tra imprenditore e potenziale cliente.

Anche con l'assimilazione operata dalla giurisprudenza del nome a dominio all'insegna, non può sottacersi come l'adozione di una insegna corrispondente al marchio registrato altrui non possa non interferire con la tutela dei segni distintivi e con le disposizioni volte a dirimere gli atti di concorrenza sleale. È infatti espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 13 della legge marchi che « *è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni* ». Alla stregua di quanto riportato, anche considerando, come più volte ha fatto la giurisprudenza, il nome a dominio alla stregua dell'insegna, l'adozione da parte del titolare del nome a dominio di un marchio altrui deve ritenersi illegittima.

Estremamente interessante è il caso della registrazione di un nome a dominio corrispondente alla denominazione sociale o alla ragione sociale di un soggetto terzo. Esso appare lesivo delle norme poste a tutela dei segni distintivi delle imprese e della concorrenza. Infatti, l'utilizzo di un'insegna (= nome a dominio) corrispondente ad una denominazione o ragione sociale altrui è illegittima. Infatti, il primo comma dell'art. 2598 cod. civ. fissa un duplice requisito affinché possa considerarsi come sleale l'uso di nomi o segni già impiegati dal concorrente: tali nomi o segni de-

<sup>9</sup> Trib. Macerata, 2.12.1998, Soc. Pagine Italia c. Rossi, in *Dir. Industriale*, 1999, 35.

<sup>10</sup> Trib. Milano, 10.6.1997, Amadeus

Marketing c. Soc. Logica, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, 430; Trib. Milano, 3.6.1997, Soc. Marketing c. Soc. Logica, in *Giur. It.*, 1997, I, 2, 697.

sono avere funzione distintiva nell'utilizzazione fatta dal primo imprenditore, vale a dire attitudine a contraddistinguere la sua presenza sul mercato e, inoltre, l'uso con pari funzione dei medesimi nomi o segni, da parte del secondo imprenditore, deve presentare idoneità a creare confusione fra le due attività ed i relativi prodotti, cioè determinare equivoci fra i compratori di medie capacità percettive, circa la riferibilità dei prodotti stessi all'una o all'altra impresa<sup>11</sup>.

Ed ancora, nell'affermare l'illegittimità dell'adozione di un nome come insegna corrispondente alla denominazione sociale precedentemente utilizzata da terzi, la giurisprudenza ha precisato che l'utilizzazione da parte di un imprenditore della denominazione sociale altrui nella formazione della propria insegna è comportamento idoneo a determinare confusione tra le attività e, come tale, rappresenta atto di concorrenza sleale per confusione di nome<sup>12</sup>.

Naturalmente, queste statuizioni trovano applicazione nel caso in cui i due soggetti entrati in conflitto abbiano entrambi la qualifica di imprenditori, ovvero svolgano entrambi l'attività di impresa finalizzata allo scambio di beni o servizi. La richiamata norma di cui all'art. 2598 cod. civ., infatti, è una disciplina speciale che è sorta a tutela degli imprenditori e dunque solo ad essi può imporre degli obblighi di comportamento. La mancanza della qualità di imprenditore del soggetto che si avvale di un nome a dominio corrispondente ad una ragione o denominazione sociale altrui, non registrata come marchio, appare dunque un ostacolo per ottenere una pronuncia giurisdizionale per l'accertamento della illecità della condotta, quanto meno ai sensi della concorrenza sleale.

Il quadro regolativo che si è andato tendenzialmente conformando nei termini innanzi indicati, rischia di essere sovvertito dalla recente soprariportata pronuncia giurisprudenziale emessa dal Tribunale di Firenze. Il Tribunale citato, infatti, con l'ordinanza del 29.6.2000 (Sabena c. A & A di Castellani) sul tipico tema dell'accaparramento di nome a dominio corrispondente ad un marchio famoso, ha ritenuto che il *domain name* debba essere considerato un mero indirizzo elettronico e che debba essere dunque slegato dai problemi sulla violazione dei marchi di impresa o di altri segni distintivi. Si legge nella parte motiva dell'ordinanza 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, tanto che moltissime imprese, conscie della possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l'utenza* ».

Se si può ritenere corretta l'affermazione che la corrispondenza marchio-nome a dominio non è un principio espresso dal nostro ordinamento giuridico, tuttavia non può essere trascurato il principio della unitarietà dei segni distintivi che, elaborato dalla dottrina e seguito dalla giurisprudenza, accorda tutela ai marchi in ogni loro contesto rappresentativo.

<sup>11</sup> Così Cass. 5.3.1990 n. 1731; Cass. 1.3.1986 n. 1310 e Cass. 28.1.1980 n. 655.

<sup>12</sup> App. Cagliari, 29.6.1993, Coop.

Sardegna c. Coop. Consumo A., in *Riv. Giur. Sarda*, 1994, 563.

Ogni espressione del segno distintivo deve, pertanto, essere tutelata, sia che essa avvenga nel mondo tangibile e sia che essa sia presente nel mondo digitale. La circostanza secondo cui le imprese puntano, come ritiene il Tribunale, sui contenuti del sito, piuttosto che alla corrispondenza marchio-nome a dominio, non convince. Il contenuto è frutto di una scelta imprenditoriale del soggetto a cui il sito appartiene, il quale può adottare ogni tipo di comunicazione di impresa e ciò è determinato da svariati motivi: dalle proprie disponibilità, dalle proprie personali visioni in ordine alla rete, da esigenze di diversa natura o da libere scelte di mercato. Pertanto, la scelta di come strutturare il sito e di quali contenuti comunicativi, collegamenti o informazioni offrire al pubblico non può rilevare giuridicamente.

Così come non convince del tutto l'affermazione del Tribunale di Firenze in ordine alla mancanza di una disciplina speciale in ordine ad Internet che in qualche misura legittimerebbe le azioni di recupero dei nomi a dominio corrispondenti a marchi registrati da terzi. In sostanza, secondo il citato Tribunale, essendo Internet non regolata dalla legge, non vi sarebbe un diritto a reclamare avverso una registrazione di un nome a dominio che lede i diritti di privativa altrui, in quanto gli aspetti tecnici e operativi del sistema di registrazione dei nomi a dominio (DNS) prevarrebbero sui diritti relativi al marchio. Ciò, perché il Tribunale ritiene che il *domain name* debba essere equiparato ad indirizzo e non ad un segno distintivo e che, pertanto, in quanto tale, non può interferire con la disciplina prevista per la sua tutela.

In altri termini, il giudice di Firenze ritiene che il nome a dominio debba considerarsi slegato da ogni segno distintivo dell'impresa e debba essere considerato come un mero indirizzo, alla stregua di un numero telefonico. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1-bis della legge marchi, viene stabilito che « *i diritti sul marchio di impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare a terzi l'uso nell'attività economica del loro nome e indirizzo* ». Tale norma, secondo il Tribunale giudicante, sembrerebbe essere lo strumento utilizzato per dichiarare l'insussistenza della condotta illecita.

Deve osservarsi, per onor del vero, che la riportata pronuncia è l'unica nell'attuale panorama che ha adottato una siffatta soluzione e ciò suscita non poche perplessità. Non convince, invero, la equiparazione del nome a dominio ad un recapito anagrafico, ad un numero di telefono o ad una casella postale. Infatti, il cuore del nome a dominio, ovvero la parte significativa ed individualizzante, viene liberamente scelto dall'interessato e non è, quindi, imposto al pari di un indirizzo civico o di un numero telefonico. Il soggetto che richiede il nome a dominio esercita una precisa volontà di farsi identificare ed individuare dal pubblico di Internet con quel dato nome e ciò non può non essere considerato in un giudizio in cui si reclama una condotta contrassegnata dalla concorrenza sleale.

Inoltre, appare, altresì, assai debole l'associazione nome a dominio = indirizzo, così come ritenuto dal Tribunale citato. Va ricordato in proposito che il citato art. 1-bis della legge marchi fa riferimento unicamente all'indirizzo imposto dall'autorità comunale (quale il nome della via, il numero civico) e non sembrerebbe poter ricomprendere anche altri tipi di indirizzi, tanto più, come nel caso di specie, rimessi alla libera scelta del soggetto richiedente.