

TRIBUNALE NAPOLI
(ORDINANZA)

8 GENNAIO 2002

GIUDICE: ORILIA

PARTI: INTESABCI S.P.A.
COMPACT ITALIA

**Internet • Marchio
registrato • Rinomanza**

- **Uso come nome a dominio • Prodotti o servizi non affini**
- **Violazione dei diritti di esclusiva • Sussistenza**
- **Nome a dominio**
- **Inserimento ulteriore prefisso www**
- **Violazione dei diritti di esclusiva • Sussistenza**

L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui

che gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito.

La violazione del diritto di esclusiva sussiste nella ricorrenza delle condizioni sopra indicate anche nel caso in cui nella denominazione adottata come nome a dominio ci si limiti ad inserire un ulteriore prefisso www.

A) Con ricorso depositato il 13 novembre 2001, la IntesaBci s.p.a., titolare dei noti marchi registrati «BANCA INTESA», «INTESABCI», «CARIPLO» e «BCI», e, sul WEB, dei nomi a dominio «*bancaintesa.it*», «*intesabci.it*», «*cariplo.it*» e «*bci.it*», ha denunciato a questo Tribunale che la Compact Italia di Luciano Cammisa utilizza, attraverso il provider Consulting Web s.r.l., i medesimi nomi a dominio «*wwwintesabci.it*», «*wwwintesa.it*», «*wwwcariplo.it*» e «*wwwbci.it*» (i quali si differenziano per la sola assenza del punto dopo la sigla WWW che viene ripetuta nella digitazione), e ciò al chiaro fine di attirare i navigatori diretti alle pagine della nota banca verso il proprio sito, contenente a sua volta rinvio ad altre pagine contenenti materiale pubblicitario e, quel che è più grave, pornografico.

Ritenendo pertanto sussistente una chiara violazione del diritto all'utilizzo esclusivo della propria denominazione, nonché la lesione dell'immagine e reputazione, la banca IntesaBci ha chiesto in via cautelare:

1) di disporre il sequestro dei siti Internet «*wwwintesabci.it*», «*wwwintesa.it*», «*www.wwwintesabci.it*», «*www.wwwintesa.it*», «*wwwcariplo.it*», e «*wwwbci.it*», nonché di tutto il materiale pubblicitario e informativo relativo agli stessi;

2) di inibire alle resistenti Compact Italia e Consultingweb s.r.l. l'uso delle denominazioni «Intesa», «Intesabci», «Cariplo» e «Bci» come nomi a dominio, marchi o qualsiasi altro segno distintivo della propria attività commerciale;

3) di disporre l'applicazione di una sanzione non inferiore a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;

4) di ordinare la pubblicazione, a cura della ricorrente e a spese delle resistenti della decisione in caratteri doppi per due volte sui quotidiani «*Corriere della Sera*», «*Il Mattino*», «*La Repubblica*» e «*Il Sole-24 Ore*» nonché sui siti Internet «*wwwintesabci.it*», «*wwwintesa.it*», «*www.wwwintesabci.it*», «*www.wwwintesa.it*», «*wwwcariplo.it*», e «*wwwbci.it*»;

5) di emanare qualsiasi altro provvedimento ritenuto idoneo a procurare la cessazione del fatto lesivo e comunque ad assicurare la tutela dei diritti della ricorrente sino alla conclusione del giudizio di merito.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti si è costituita la sola Compact Italia osservando che i nomi a dominio da lei utilizzati sono sicuramente differenti da quelli di cui la ricorrente assume la titolarità. Ha altresì precisato che i siti da lei registrati non rivestono alcuna attinenza con le attività finanziarie e di gestione del credito esercitate dalla ricorrente, sicché nel caso di specie non può invocarsi la tutela cautelare, considerata altresì la mancanza di una situazione di pericolo nel ritardo. Infine, ha segnalato la presenza in rete di siti con nomi di dominio simili e privi del carattere di originalità e creatività (quale ad esempio il sito www.intesa.it).

B) Va premesso che — a meno di non voler snaturare il procedimento cautelare — l'esame della vicenda deve rivestire necessariamente il carattere della sommarietà, rinviandosi invece ogni approfondimento delle varie questioni alla fase di merito.

Ciò chiarito, va rilevata, nel caso di specie, la sussistenza del *fumus boni iuris*. Ed infatti, premesso che alcun dubbio si pone sulla notorietà dei marchi di cui è titolare la banca ricorrente (marchi oggi utilizzati anche nella rete, quali nomi di dominio), osserva il Tribunale che dalla documentazione prodotta dall'istante (copie di pagine web stampate e perizia di parte) emerge effettivamente l'utilizzo, da parte della Compact Italia, tramite il provider Consultingweb s.r.l., di « domain name » del tutto simili a quelli di cui è titolare la società ricorrente; in effetti, l'unica differenza è data dalla ripetizione del prefisso « www » e dalla mancanza del carattere « . » (cioè del semplice punto); emerge altresì la agevole possibilità di accesso, attraverso i siti pubblicati dalla resistente, non solo a pagine commerciali, bensì a pagine aventi alto contenuto erotico.

Ciò posto, l'art. 1 della legge marchi attribuisce al titolare di un marchio di impresa registrato, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare ... c) *un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e 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...* ».

In particolare, l'utilizzo di nomi a dominio comprendenti il prefisso *www* in abbinamento a nomi noti al pubblico, già utilizzati da altri, oppure impercettibili differenziazioni (attraverso il semplice punto) è chiaramente finalizzato a generare confusione tra il pubblico e quindi ad attirare gli utenti della rete verso siti diversi rispetto a quelli effettivamente ricercati. In tale ipotesi sono evidenti i notevoli vantaggi economici in termini di pubblicità.

Tale orientamento coincide non solo con quello espresso dagli organismi arbitrali internazionali (cfr. doc. in atti), ma anche con quello della giurisprudenza di merito. È stato infatti affermato che « *l'uso di un marchio, che gode di rinomanza, come "domain name" 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 van-*

taggio » (Trib. Venezia, 6 luglio 1998 Soc. Gel e altro c. Soc. Peugeot automobili it. e altro).

Nel caso di specie, poi, si aggiunge l'evidente pregiudizio all'immagine della nota azienda di credito ricorrente, pregiudizio derivante dalla natura altamente pornografica di alcuni siti facilmente raggiungibili attraverso gli indirizzi di cui è divenuta titolare la resistente Compact Italia.

Gli esempi citati dalla resistente nella propria comparsa di costituzione a sostegno della legittimità del suo operato non possono rivestire alcun rilievo nel caso in esame perché riguardano siti di soggetti aventi identico cognome (vedasi ad es. il caso Armani pure richiamato): ancora, nessun rilievo riveste la tolleranza, da parte dell'istante, della presenza in rete di alcuni siti ritenuti simili (come nel caso del sito *www.intesa.it*), essendo in facoltà degli interessati di perseguire le attività ritenute, a loro giudizio, dannose.

In ordine al *periculum in mora*, la sussistenza è *in re ipsa* perché il danno sicuramente derivante dalla lesione dell'immagine della società ricorrente e dall'indebito utilizzo del suo *domain name* durante il tempo occorrente per un ordinario giudizio di merito appare difficilmente quantificabile.

Si giustifica pertanto la tutela cautelare invocata attraverso il sequestro dei siti illegittimi e l'inibitoria, diretta anche nei confronti del provider Consultingweb s.r.l. (il quale è comunque venuto meno ad obblighi di vigilanza al fine di evitare la commissione di illeciti).

La pubblicazione del provvedimento invece, così come la sanzione pecuniaria giornaliera, potrà eventualmente formare oggetto di una pronuncia di merito, non essendo tali strumenti allo stato indispensabili ai fini cautelari (ed appearing invece solo come delle modalità risarcitorie).

P.Q.M. — Visti gli artt. 1 e ss. legge marchi, nonché gli artt. 700 e 669-terdecies c.p.c.

1) autorizza il sequestro dei siti Internet « *www.intesa.it* », « *www.intesa.it* », « *www.wwwintesabci.it* », « *www.wwwintesa.it* », « *wwwcariplo.it* », e « *wwwbci.it* », nonché di tutto il materiale pubblicitario e informativo relativo agli stessi;

2) inibisce alla resistente Compact Italia s.r.l. l'uso delle denominazioni « Intesa », « Intesabci », « Cariplo » e « Bci » come nomi a dominio, marchi o qualsiasi altro segno distintivo della propria attività commerciale;

3) fissa il termine di giorni trenta per l'inizio della causa di merito.