

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

28 AGOSTO 2000

PRESIDENTE: MISITI

RELATORE: THELLUNG
DE COURTELARY

PARTI: ITALIA INVEST COM S.P.A.
(Avv. ti Scandale, Simonetti)

WORLDNET FINANCIAL INFORMA-
TIONS SOCIETY S.A.S. DI MARIA
LUISA MUSSO & C.
(Avv. Lorusso)

Internet • Nomi a dominio •
Concorrenza sleale •
Confondibilità • Suffisso del
nome • Diversità •
Irrilevanza.

Nel caso di utilizzo di un nome a dominio che può produrre confusione con altro nome a dominio, ai fini del giudizio di confondibilità, non rileva la diversità del suffisso in quanto questo non individua l'organizzazione del titolare del nome, ma soltanto la funzione specifica del sito stesso.

Italia-Invest.com s.p.a. ha agito ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Worldnet Financial Informations Society di M.L. Musso & C. s.a.s. chiedendo ordinarsi l'immediata sospensione della assegnazione alla Worldnet l'utilizzazione del suddetto nome, con pubblicazione dell'emanando provvedimento sia su di un quotidiano cartaceo a larga tiratura e a diffusione nazionale, sia su un sito Internet.

La ricorrente ha esposto:

— di aver registrato, a partire dal 25/3/99, presso la Registration Authority italiana, i seguenti nomi a dominio: « italia-invest-com » « italiainvest.com », « italia-invest.net » italia-invest.org. » e, a partire dal 22/11/99, anche il nome a dominio « italia-invest.it », e di pubblicare sul sito web denominato « italia-invest.com » un giornale telematico di informazione finanziaria e risparmio denominato « Italia-iNvest.com », registrato presso l'Ufficio Stampa presso il Tribunale di Milano,

— che la Worldnet in data 4.5.2000 aveva ottenuto la registrazione da parte della Registration Authority italiana, del nome a dominio « italiainvest.it », e che tale nome individua un sito della Worldnet nel quale era pubblicato un giornale telematico interattivo e un servizio di consulenza il cui oggetto è, almeno in prima battuta, l'informazione finanziaria;

— che oltre a tali servizi nello stesso sito si trovano fotografie di una modella libanese detta Sashar che pubblicizza il sito in modo ammiccante, ed è pubblicizzata anche un'astrologa detta Aura, che offriva i suoi servizi tramite il medesimo sito,

— che esisteva possibilità di creare confusione tra il detto sito e i siti della ricorrente, e di ledere anche l'immagine di quest'ultima in conseguenza dell'effettivo contenuto, scarsamente professionale e frammisto a pubblicità di servizi poco qualificati dei servizi offerti dalla Worldnet.

Ha pertanto dedotto la violazione delle norme sulla concorrenza sleale, sia confusoria che decettiva (art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c.), e sul diritto d'autore per quanto riguarda il titolo del giornale telematico, ed ha chiesto tutela inibitoria in via d'urgenza, in vista della preposizione di un'azione di merito volta all'accertamento dell'illegittimità del *domain name* « italiainvest.it » dell'inibitoria definitiva del suo utilizzo e al risarcimento dei danni.

Costituito il contraddittorio, Worldnet ha eccepito:

— il difetto di legittimazione processuale della ricorrente per mancanza di apposita delibera del consiglio di amministrazione della società legittimante la proposizione del ricorso;

— la carenza di legittimazione passiva della Worldnet per essere legittimato invece solo il soggetto che ha consentito la registrazione del nome a dominio in contestazione e cioè la Registration Authority Italiana;

— l'inesistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, in considerazione del carattere provvisorio della tutela cautelare, insufficiente a dimuovere l'incertezza lamentata dalla ricorrente;

— l'inesistenza di un'attività della resistente concorrenziale con quella della ricorrente, per il differente oggetto sociale e il differente contenuto dei servizi offerti;

— la non qualificabilità del nome « italiainvest.it » come segno distintivo, essendo invece una denominazione generica della tipologia dei servizi erogati;

— la non confondibilità della locuzione « italiainvest.it » con i nomi registrati dalla ricorrente.

— l'inesistenza del *periculum in mora* in particolare sotto il profilo dell'irreparabilità dell'eventuale danno.

Con ordinanza del 18.7.2000 il Tribunale ha accolto il ricorso. Il primo giudice, in particolare, ha

— respinto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della ricorrente, affermando potersi presumere che l'amministratore munito della legale rappresentanza della società abbia anche il potere di rappresentanza giudiziale e quindi sia munito di legittimazione processuale, salve eventuali limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto che, se eccepite, devono essere provate;

— respinto l'eccezione di difetto di legittimazione all'azione cautelare, per difetto di interesse, osservando che l'oggetto della tutela cautelare richiesta è appunto l'inibitoria dell'utilizzazione del nome a dominio in contestazione, e non il mero accertamento della illegittimità dell'utilizzazione, ed eventualmente della registrazione, del nome stesso, aggiungendo che, essendo l'azione cautelare rivolta ad inibire alla Worldnet l'utilizzazione del nome a dominio in contestazione, la legittimazione passiva è della Worldnet che fa uso del nome stesso e non del soggetto che ha consentito la registrazione, il quale è del tutto estraneo al rapporto concorrenziale tra le due società;

— ritenuto del tutto irrilevante, al fine di accertare se l'attività della Worldnet nel sito denominato « italiainvest.it » sia concorrenziale rispetto all'attività della ricorrente, il contenuto dell'oggetto sociale della Worldnet, affermando che, anche se estranea al contenuto dell'oggetto sociale, è l'attività in concreto svolta dalla Worldnet nel sito « italiainvest.it » che assume rilevanza ai fini che qui interessano.

Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risultava che:

1. la Worldnet quale titolare del *domain name* « italiainvest.it » si è definita come società di informazione finanziaria (doc. 4 a di parte ricorrente);

2. il listino servizi del sito « italiainvest.it » pubblicizza un servizio a pagamento denominato « Mercati 2000 », che è definito come servizio

che « offre l'analisi tecnica di un paniere di titoli selezionati per i migliori investimenti azionari del momento, con abbonamento mediante servizio fax e via posta e con aggiornamenti settimanali e mensili »;

3. nel medesimo sito sono esposte fotografie della modella libanese Sashar, testimonial per la pubblicità di « Mercati 2000 » che ha per slogan « *the basic instinct for investing* » ed erano pubblicizzate ulteriori foto della stessa modella definite « fantastiche »;

4. nel medesimo sito era contenuta la pubblicità dei servizi resi da Aura, definita come una famosa sensitiva ed astrologa brasiliana, in grado di fornire consigli e protezione nella competizione economica e portare chiunque alla ricchezza.

Da ciò il giudice adito ha tratto la conseguenza che il servizio offerto dalla Worldnet sul sito web denominato « italiainvest.it » è un servizio almeno apparentemente di informazione finanziaria e specificamente di informazione sui mercati azionari, quindi un servizio analogo a quello fornito dalla ricorrente attraverso il giornale telematico « italia-invest.com », pubblicato sul sito denominato « italia-invest.it ».

Quanto alla qualificazione giuridica del nome a dominio di un sito web, il Tribunale ha considerato che, in campo commerciale, il nome del sito serve ad individuare un soggetto commerciale e i servizi o prodotti da esso resi attraverso la rete telematica. Pertanto tali denominazioni sono indubbiamente tutelabili attraverso le norme del codice civile che disciplinano la concorrenza e segnatamente, per quanto qui interessa, attraverso l'applicazione dell'art. 2498 n. 1 c.c..

Le denominazioni dei due siti — ha proseguito il giudice reclamato — sono praticamente uguali, in quanto il trattino che distingue la prima parte della parola dalla seconda, nella denominazione del sito della ricorrente, non è certo sufficiente a creare una differenziazione evidente tra le due parole, tale da escludere la confondibilità del nome a dominio della resistente con quello della ricorrente appena indicato e con gli altri ad esso identici ma portanti suffissi diversi e cioè.: « org », « com » e « net », nonché con quello denominato « italiainvest.com ».

Poiché ai fini della confondibilità che dà luogo a concorrenza sleale ciò che rileva non è il suffisso del nome a dominio, in quanto non individua l'organizzazione titolare del sito, ma piuttosto la funzione specifica del sito stesso, ne consegue il nome a dominio della società resistente « italiainvest.it » è confondibile non solo con il dominio « italia-invest.it », ma anche con tutti gli altri suddetti dominio della ricorrente che, indipendentemente dal suffisso, contengono la locuzione « italiainvest » o « italia-invest ».

Quindi — secondo il primo giudice — l'utente telematico che accede al sito della resistente può facilmente credere di essere entrato nel sito della ricorrente e cessare la ricerca, attribuendo alla Italia iNvest s.p.a. il contenuto dei messaggi pubblicitari incontrati nel sito stesso.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto provato la priorità d'uso dei nomi a dominio della società ricorrente, desumibile dalle date delle relative registrazioni, avvenute nell'anno 1999, rispetto all'uso del nome a dominio della società resistente, costituita nell'anno in corso. La circostanza che nel sito della Worldnet il contenuto del servizio di consulenza finanziaria fornito appaia meno qualificato di quello della società ricorrente, in considerazione dell'utilizzazione nel primo di un mezzo di pubblicità del sito a contenuto evidentemente sessuale (la modella Sashar) e della contestuale

proposta di servizi di consulenza astrologica finalizzati al successo degli investimenti finanziari, vale a accrescere l'interesse della ricorrente ad evitare la confusione tra i due siti, in considerazione del discredito che le potrebbe derivare dall'attribuzione ad essa del contenuto dei servizi offerti nel sito della società resistente.

Il primo giudice, poi, non ha dubitato dell'esistenza del pericolo nel ritardo, e dell'irreparabilità dello stesso, se si considera che lo sviamento di clientela si produce quotidianamente per effetto della facile confondibilità dei siti delle due società e il danno che ne consegue, soprattutto se considerato unicamente al danno all'immagine professionale e commerciale della ricorrente, è difficilmente quantificabile all'esito di un giudizio di merito.

In considerazione dell'ampia diffusività del mezzo telematico, il Tribunale ha infine ritenuto opportuno, per meglio assicurare l'efficacia del presente provvedimento, che questo sia pubblicato su un quotidiano a larga tiratura e a diffusione nazionale.

Per l'effetto, l'ordinanza reclamata ha:

1. vietato alla Worldnet Financial Information Society di M. Luisa Musso & C. s.a.s. di utilizzare il nome a dominio «italiainvest.it» per la individuazione del proprio sito web nella rete telematica Internet;

2. vietato alla Worldnet Financial Information Society di M. Luisa Musso & C. s.a.s. di utilizzare in qualsiasi altro modo la suddetta locuzione per pubblicizzare la propria attività commerciale;

3. ordina la pubblicazione della decisione nel quotidiano «il Sole 24 ore» sia pubblicato per tre giorni consecutivi il seguente testo:

Propono reclamo Worldnet con i seguenti motivi, riguardo ai quali si osserva quanto segue:

1) Difetto di legittimazione processuale. La reclamante ha insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione processuale della società Italia-iN-vest.com s.p.a., in mancanza di una delibera del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente di costituzione nel presente giudizio, con conseguente assoluta inammissibilità ed improponibilità del ricorso proposto e la conseguente illegittimità dell'ordinanza gravata. Ha osservato Worldnet che l'onere della prova grava sulla ricorrente e non certo sulla resistente.

La censura — che si risolve nella mera riproposizione di un argomento già esaminato dal primo giudice — non merita accoglimento, dovendosi confermare che, ai sensi dell'art. 2384 c.c. gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti — ivi compresi, naturalmente, quelli di tutela giurisdizionale — che attengono all'oggetto sociale.

2) Carezza di legittimazione passiva della Worldnet. Nella sua condotta, consistita nel chiedere ed ottenere dalla Registration Authority Italiana l'assegnazione del nome a dominio «italiainvest.it», non era ravvisabile — secondo la reclamante — alcun comportamento illecito. Tutt'al più avrebbe potuto configurarsi un comportamento lesivo tenuto dalla menzionata autorità.

Ebbene, anche in questo caso è da osservare che le argomentazioni di parte reclamante attengono ad un profilo già compiutamente esaminato dal giudice dell'ordinanza reclamata, ove si osservi che la condotta lesiva lamentata è stata posta in essere proprio da Worldnet, non certo dalla Registration Authority.

D'altronde, neppure può ritenersi che quest'ultimo soggetto — come suggerisce la reclamante — si atteggi quale litisconsorte dell'intrapresa azione.

Mette conto ricordare, in proposito la condivisibile argomentazione di un giudice di merito, il quale afferma che la Registration Authority è un soggetto privo di qualunque connotazione o funzione pubblica, istituito su base puramente privata e convenzionale quale filiazione di una più vasta organizzazione sorta a livello mondiale attorno alla rete denominata Internet. A tale configurazione sono collegati compiti di coordinamento e integrazione del sistema che non si fondano sul conferimento di alcun potere in senso pubblicistico tradizionale ma esclusivamente sul consenso di tutti i soggetti operanti professionalmente a livello della rete, al fine di stabilire e fare osservare talune regole fondamentali nell'assegnazione e nella gestione dei cosiddetti « nomi a dominio ». In particolare, in caso di conflitti tra nomi a dominio già « assegnati » e nomi di identico contenuto (esperimenti o meno una realtà giuridica tutelata o tutelabile in termini di marchio), che aspirino a utilizzare un proprio sito nella rete, la R.A. attiva un cosiddetto « procedimento di pubblica contestazione » consistente nel contrassegnare il sito, sul *data-base*, in via amichevole il conflitto. Ove tale procedimento non produca esito positivo, la R.A. si limita a prendere atto della situazione, non essendo prevista allo stato la possibilità (pur prevista in altri contesti) di sospendere il nome a dominio, fatti salvi gli altri servizi (Trib. Genova 17.7.99, *DII*, 2000, 341).

3) Inammissibilità per difetto di interesse concreto ed attuale. Manifesta, secondo la reclamante, sarebbe l'inammissibilità del ricorso per l'insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla pronuncia cautelare connessa ad una situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile, considerato che non sarebbe possibile in sede cautelare, per l'imprevedibile carattere di provvisorietà, l'effetto dichiarativo della sentenza di accertamento.

In proposito, però, è facile replicare che — come ha rilevato il giudice del provvedimento gravato — il cautelare ha un oggetto l'inibitoria dell'utilizzazione del nome a dominio in contestazione, non il solo accertamento dell'illegittimità dell'utilizzazione, ed eventualmente della registrazione, del nome stesso.

4) Sul *Fumus boni iuris*. La società reclamante ha ribadito di non svolgere alcuna attività concorrenziale con quella svolta dalla società ricorrente.

Una volta sostenuto — come si legg nell'atto introduttivo e nella decisione impugnata — che Worldnet intenderebbe trarre un profitto economico mediante l'offerta di servizi che poco hanno di finanziario, ovvero « apparentemente » assimilabili a quelli della originaria ricorrente, dovrebbe ammettersi — secondo Worldnet — che la denunciata concorrenza sleale non possa sussistere. In altri termini, si sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria.

Ma non è così.

Alla luce della documentazione prodotta, e come ha già ritenuto dal primo giudice, l'attività della reclamante consiste nella fornitura di servizi d'informazione finanziarie ed economica, ma questa è associata all'offerta di servizi *on-line* — foto di modelle e divinazioni di maghe — che, non escudendo la natura concorrenziale dell'attività della reclamante, appaiono altresì lesive del nome e dell'attività dell'originaria ricorrente.

Con lo stesso motivo la reclamante aggiunge che, secondo la nuova legge marchi — art. 2 d.lgs. 480/1992 — i diritti sul marchio di impresa registrato non permettono neppure al titolare di vietare a terzi l'uso, nell'attività economica, di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione e al valore, riferite alla prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del servizio stesso.

Nella fattispecie, in particolare, con la locuzione « italiainvest » si farebbe riferimento al servizio di consulenza ed investimento finanziario riferito ai consumatori italiani. Pertanto « italiainvest » rappresenterebbe una pura denominazione generica, designando solamente una tipologia di servizi erogati da una pluralità di operatori economici.

In contrario, va osservato che « italiainvest » non è per nulla una pura denominazione generica, ma una parola di fantasia derivante dall'unione di due parole, Italia e investire o investimenti. Sicché, occorre rifarsi al principio secondo cui per condivisibile orientamento giurisprudenziale anche parole di uso comune relative al genere di prodotto cui si riferiscono, ovvero parole di uso diffuso possono costituire un valido marchio sempre che abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro significato originario e vengano utilizzate in combinazioni tali da dare luogo ad una espressione originale avente una individualità distinta dalle singole parole che la compongono, in modo da presentarsi come vocabolo nuovo e idoneo ad assolvere alla funzione di identificazione del prodotto (Trib. Verona 25.5.99, *RDI*, 2000, 162).

Prosegue la reclamante affermando che mancherebbero, inoltre, nel caso in esame l'identità o, almeno, la confondibilità fra i segni e l'identità o, almeno, l'affinità tra i servizi.

Per quanto attiene al primo aspetto, appare del tutto appagante la decisione reclamata, la quale ha approfonditamente posto in risalto come le differenze tra l'uno e gli altri nomi siano talmente marginali da risultare irrilevanti.

Per quanto attiene al secondo aspetto, nessun rilievo può attribuirsi — come fa invece la reclamante — al contenuto dell'atto costitutivo della Worldnet, dal momento che è l'attività in concreto svolta dalla Worldnet nel sito « italiainvest.it » che assume rilevanza ai fini del decidere.

B) Sul periculum in mora. Assolutamente indimostrata, secondo la reclamante, è la sussistenza del requisito del danno grave ed irreparabile.

Ed invece, è da ritenere che il giudice del provvedimento impugnato abbia fatto buon governo della disciplina della materia, ponendo in rilievo lo sviamento di clientela destinato a prodursi per effetto della facile confondibilità dei siti ed il danno conseguente — in particolare sotto l'aspetto del danno all'immagine professionale e commerciale — difficilmente quantificabile in denaro.

Pienamente giustificato ed appropriato al caso esaminato, infine, l'ordine di pubblicazione dell'ordinanza.

C) Sull'insussistenza di rimedi cautelari tipici. Il giudice di prime cure, infine, avrebbe omesso di esaminare la censura di inammissibilità del ricorso, per l'esistenza di un rimedio cautelare tipico, ossia quello ex art. 61 l. marchi ovvero nella violazione degli artt. 1, 11 e 13 del R.D. n. 929/1942.

Al che è sufficiente replicare che l'originaria ricorrente non ha fatto valere la lesione del marchio, ma la violazione della disciplina della con-

correnza, con conseguente inconferenza del richiamo normativo menzionato.

Il reclamo ha dunque respinto.

P.Q.M. — Rigetta il reclamo.

**IL GIUDIZIO DI
CONFONDIBILITÀ
APPLICATO AI NOMI A
DOMINIO CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA
TESTATA DI GIORNALE**

I. PREMessa.

Le pronunce in esame traggono origine da un caso di confusione per l'uso di nomi a dominio simili su Internet. In particolare, nella fattispecie, un'impresa, titolare della registrazione del dominio denominato « *italia-invest.com* », pubblicava sul proprio sito *web* un giornale telematico, denominato « *Italia-iNvest.com* », regolarmente registrato presso la Sezione Stampa ed Editoria del Tribunale

competente, avente contenuti informativi di carattere economico-finanziario. Altra impresa, pubblicava sul *web*, con il sito denominato « *italiainvest.it* », anch'essa un giornale telematico interattivo ed offriva un servizio di consulenza di tipo finanziario, peraltro, di più basso profilo. Infatti, nel sito della seconda società, erano presenti alcune fotografie di una modella che, in atteggiamenti ammiccanti, promuoveva i servizi offerti e, tra questi era compreso anche una cosiddetta consulenza astrologica, finalizzata al successo degli investimenti finanziari.

In presenza di questi elementi, la prima società, lamentando una violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e delle norme sul diritto d'autore per quanto concerne il titolo del giornale telematico, ricorreva al giudice per far cessare la condotta asserita illegittima. Il Tribunale adito, accoglieva il ricorso promosso e vietava alla società resistente l'uso del nome a dominio « *italiainvest.it* » da essa utilizzato, nonché, l'uso della predetta locuzione per ogni altra attività commerciale. La detta decisione veniva confermata dal Tribunale anche in sede di reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*

La fattispecie in esame evidenzia l'ormai frequente caso caratterizzato dalla presenza di nomi a dominio uguali o simili utilizzati da soggetti diversi svolgenti attività economiche per mezzo della rete ma, con in più un ulteriore profilo, che merita attenzione, rappresentato dall'utilizzo di un nome a dominio corrispondente ad una testata di un giornale telematico ed il suo tipo di protezione.

Il Tribunale ha ritenuto che il nome a dominio serva ad individuare un soggetto commerciale ed i servizi o prodotti da esso resi attraverso la rete telematica. Pertanto, ritiene il Tribunale che tale denominazione sia indubbiamente tutelabile attraverso le norme del codice civile che disciplinano la concorrenza e segnatamente, le disposizioni contenute nel precepto dell'art. 2598 n. 1) del cod. civ..

Sulla scorta di tale configurazione, il Tribunale ha operato un giudizio diretto ad accertare l'eventuale confondibilità tra i due nomi a dominio

utilizzati dalle parti alla stregua di segni distintivi e, ha ritenuto insufficiente, se non addirittura insussistente, la differenziazione tra le due locuzioni. Infatti, afferma il Tribunale che la sola differenza tra i TLD « .com » e « .it » è irrilevante, atteso che, ai fini della confondibilità che dà luogo a concorrenza sleale, ciò che rileva non è il suffisso del nome a dominio, in quanto non individua l'organizzazione titolare del sito, ma piuttosto la funzione specifica del sito stesso. Quanto espresso è in armonia con il principio già sancito dalla giurisprudenza secondo cui « *la particella .it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore cui il sito appartiene* »¹.

A ciò, seguivano le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine ai contenuti dei due siti *web* in esame, che hanno portato a ritenere l'identità dei servizi offerti tra i due soggetti per mezzo della rete. In base a tutte queste risultanze, si riteneva, pertanto, sussistente la condotta caratterizzata da concorrenza sleale perpetrata dalla società utilizzatrice del nome a dominio « *italiainvest.it* ».

2. IL NOME A DOMINIO COME SEGNO DISTINTIVO DELL'IMPRESA ED IL GIUDIZIO SULLA CONFONDIBILITÀ.

Il Tribunale di Roma, con le pronunce in esame, ha seguito l'orientamento prevalente che considera il nome a dominio assolvente una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito ed equiparabile, quindi, ai segni distintivi dell'impresa; tra tutti i segni distintivi, il nome a dominio viene assimilato all'insegna, da intendersi come luogo virtuale ove l'imprenditore può contattare i potenziali clienti².

In base a tale qualificazione, ha poi operato un giudizio di confondibilità così come si usa fare in presenza di segni distintivi simili. Ai fini dell'accertamento della confondibilità, tra nomi a dominio, il giudice deve preventivamente procedere alla qualificazione del segno (atipico) come « forte » o « debole », costituendo questa la premessa logica del giudizio sulla confondibilità, atteso che, tale giudizio deve essere condotto per i segni deboli con criteri meno rigorosi che per quelli forti, essendo la protezione dei primi limitata alle parti del segno dotate di originalità, mentre, per i segni forti, la tutela è estesa a tutti gli elementi che li compongono. Successivamente, il giudice, sempre per la valutazione in questione, deve procedere all'esame comparativo dei due segni, non tanto in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata analisi di ogni singolo elemento, ma, soprattutto, in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto delle caratteristiche salienti³.

¹ Trib. Milano, 9/6/1997, Soc. Amadeus Marketing c. Soc. Logica, in questa *Rivista*, 1997, 952, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, 430 e in *Giur. It.*, 1997, I, 2, 697.

² Su questo indirizzo, tra le pronunce più recenti, si segnala: Trib. Reggio Emilia, 30/5/2000, Concorso Nazionale Miss Italia

c. Ruozi Stefano Comunicazione, in questa *Rivista*, 2000, 668; Trib. Modena, 23/5/2000, Miss Italia S.r.l. c. Brico Elettronica s.r.l., in questa *Rivista*, 2000, 665.

³ Cass. Civ. 22/2/1994 n. 1724; Cass. Civ., 26/2/1990 n. 1437; Cass. Civ., 12/1/1984 n. 241.

Oltre a questi parametri, dovrà tenersi conto della normale intelligenza, diligenza ed avvedutezza delle persone alle quali il prodotto o servizio è destinato, la cui capacità non è aprioristicamente definibile in via generale, ma, varia a seconda dei prodotti o servizi di cui si tratta e delle categorie dei consumatori a cui essi sono destinati.

Introducendo questi principi, affermatasi nel diritto industriale, nel mondo di Internet, ci si chiede se, in considerazione della circostanza secondo cui i nomi a dominio possono, a differenza dei marchi di impresa, per evidenti ragioni tecniche, avere unicamente l'elemento letterale che li contraddistingue, lievi differenze tra i segni siano idonee ad escludere la confondibilità sanzionata dall'art. 2598 cod. civ..

È indubbio che l'utilizzatore di Internet sia un soggetto che si presume fornito di un livello di conoscenza e di esperienza, anche tecnica, superiore alla media, e pertanto, questa sua caratteristica dovrebbe far sì che egli possa essere maggiormente refrattario a rischi di associazione e di confusione⁴. È, infatti, noto a tutti i fruitori di Internet che, anche solamente un'unica variazione di una lettera della locuzione del nome a dominio, porta a risultati completamente diversi da quello voluto; ciò, pertanto, induce l'utente ad alzare la soglia della propria attenzione nella ricerca e nella digitazione del nome a dominio desiderato.

Questo, naturalmente, vale nel caso in cui sia l'utilizzatore ad adoperarsi direttamente, mediante autonoma digitazione, per la ricerca del nome a dominio sulla rete, ma, nel caso di utilizzo di motori di ricerca, ovvero di quei programmi informatici che consentono di reperire informazioni all'interno di Internet, la cosa è differente. Come è noto, infatti, il motore di ricerca, una volta finita la sua attività di reperimento delle informazioni nella rete, genera una lista di dati contenenti l'elenco dei siti *web*, contraddistinti dal loro nome a dominio, che hanno una determinata e più o meno precisa attinenza con la richiesta fornita dall'utente. Ciò fa sì che, in questa descritta fase, possano venire visualizzati ed elencati, tutti i nomi a dominio che contengono un riferimento diretto od indiretto, a seconda della raffinatezza del programma informatico, l'informazione richiesta. E così può accadere che, all'interno di questa lista visualizzata, possano apparire nomi a dominio identici (con TLD differenti, naturalmente) o simili, con l'effetto di produrre confusione in ordine alla titolarità del sito ed alla provenienza dei prodotti o dei servizi.

Va poi considerato la generalizzazione dell'uso dello strumento Internet come canale commerciale e promozionale, per cui stiamo assistendo ad un vero e proprio proliferare di registrazioni di nomi a dominio da parte delle imprese. Esse, nelle loro comunicazioni al pubblico, invero, diffondono sempre di più il loro indirizzo Internet per interagire con i potenziali clienti e ciò determina una massificazione del mezzo Internet, che perde, così, quell'iniziale caratteristica elitaria, cioè, riservata a quelle

⁴ Qualche autore ha ritenuto che l'utilizzatore di Internet si dovrebbe differenziare ulteriormente dal consumatore tradizionale in quanto, mentre quest'ultimo percepirebbe il marchio in modo del tutto passivo, là ove altri lo hanno collocato, il

primo svolgerebbe, invece, un ruolo attivo essendo costretto a digitare personalmente i nomi a dominio (MAYR C. M., *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in AIDA, V - 1996, 246).

persone che, maggiormente dotate di nozioni tecniche, possedevano un livello di competenza sia culturale che specialistica non comune.

Pertanto, la constatazione dei due indicati fenomeni deve indurre coloro che sono chiamati a valutare la confondibilità dei prodotti o dei servizi offerti via Internet, a considerare attentamente se lievi differenze tra nomi siano sufficienti ad escludere il pericolo di confusione circa l'identità dei soggetti cui i segni si riferiscono e la provenienza dei prodotti o servizi offerti.

Anche la questione, inoltre, se la diversità del settore di attività e del settore di produzione tra i due soggetti titolari di nomi a dominio simili sia idonea a scongiurare l'attività illecita della concorrenza sleale, va trattata con la dovuta cautela, attenendosi al criterio prudenziale di valutare la illiceità della condotta nel quadro di un rapporto di concorrenza anche solo potenziale tra imprese che pure operano in settori diversi⁵.

Altro profilo da verificare è l'applicabilità anche alla materia dei nomi a dominio dell'ipotesi relativa alla rinomanza del segno atipico. Come è noto, secondo i tradizionali principi, il segno, che gode di rinomanza o notorietà, non può essere utilizzato da terzi operanti in settori difformi a causa della sua intrinseca particolare forza evocativa ed associativa. *Quid iuris* allora nel caso di somiglianza tra due nomi a dominio, di cui uno dotato di specifica rinomanza perché oggetto di forti investimenti promozionali da parte del suo titolare? Nell'ipotesi in cui i due segni atipici, non siano stati registrati anche come marchi di impresa, sarebbe estensibile anche in tale fattispecie il divieto di utilizzo di un nome a dominio simile anche per identificare un soggetto operante in settori di attività non propriamente affini? A parere dello scrivente, non sembrano ravvisarsi particolari motivi ostativi all'applicazione, anche in questa sede, dei consolidati principi con il risultato di considerare illegittimo e vietato l'uso del segno atipico per trarre senza giusto motivo un indebito vantaggio dalla notorietà o dalla rinomanza del nome a dominio qualora ciò possa arrecare un pregiudizio al suo titolare. Ciò perché, una volta acquisita la notorietà il nome a dominio ottiene una forte capacità attrattiva e suggestiva nei consumatori e tali potenzialità possono esplicarsi in tutti i settori economici e commerciali.

3. NOME A DOMINIO E TESTATA DI GIORNALE.

La ricorrente ha denunciato dinanzi al Tribunale anche la violazione delle norme sul diritto d'autore, con specifico riferimento alla pubblicazione sul proprio sito di un giornale telematico di informazione finanziaria con propria denominazione.

Il Tribunale non si è occupato di questa doglianza e *pour cause*. In effetti, la norma che potrebbe venire in discussione, sotto il profilo del diritto d'autore, è quella dettata dall'art. 102 della legge 633/1941, secondo la quale è vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imi-

⁵ Sul punto, SAMMARCO P., «Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grab-

bing e responsabilità del provider», in questa Rivista, 2000, 78.

tazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

La richiamata disposizione fa confluire l'ipotesi della imitazione di una testata giornalistica in quella della concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 n. 1) cod. civ.⁶. E poiché la tutela del nome a dominio viene, secondo l'orientamento dominante, regolata dalla norme che disciplinano la concorrenza sleale, ne consegue che l'interessato possa avvalersi della stessa forma di tutela, scegliendo, alternativamente, fra il profilo che concerne il nome a dominio o il profilo che concerne il diritto d'autore.

Un tema di un certo interesse, per la sua peculiarità, che, anche se non si collega direttamente alla fattispecie in oggetto, trova, nell'esame di questa, l'occasione per essere trattata, investe il caso in cui una testata di giornale fosse utilizzata da terzi come un nome a dominio. Si può ritenere applicabile anche qui il precetto contenuto nell'art. 102 della legge 633/1941? La detta norma, infatti, ricordiamolo, sanziona, come concorrenza sleale, la riproduzione o l'imitazione della testata solo per opere della medesima specie. Al riguardo, vanno ricordati, altresì, i principi che per il titolo o la testata di un giornale, nel caso in cui siano composti da parole di fantasia, l'ordinamento, alla stregua dei marchi cosiddetti « forti », accorda una tutela più rafforzata nei confronti dell'utilizzo non autorizzato da parte di terzi e che nel caso di utilizzo di parole di uso comune, invece, la testata è meritevole di tutela unicamente quando dalla combinazione delle parole o per la originalità nella scelta delle stesse, si formi un *quid novi* tale da conferire quella efficacia individualizzante che consenta l'immediata ed inequivoca identificazione dell'opera cui ineriscono⁷.

Posto, dunque, che la testata sia, alla stregua dei principi esposti, meritevole di tutela, sorge la questione se sia consentito o meno a terzi, non aventi titolo su tale bene immateriale, il suo utilizzo come nome a dominio identificativo di un sito *web* che fornisce servizi di informazione.

È di acquisita esperienza che il sito *web* è uno strumento potenzialmente illimitato di informazioni, che possono avere qualunque natura. Assistiamo quotidianamente alla nascita di portali che gestiscono una enorme mole di informazioni, che vengono anche aggiornate, quasi in tempo reale. Questi particolari siti aggregano insieme di informazioni e di dati, gestiti secondo criteri giornalistici che vengono poi diffusi attraverso Internet. Alcuni di essi, riportano, anche le notizie diramate dalle agenzie giornalistiche.

La soluzione della questione in discussione, va ricercata tenendo presente che la qualifica di un certo prodotto come giornale è legata alla sua registrazione formale presso la sezione specializzata dei Tribunali e,

⁶ Il rapporto tra l'art. 2598 n. 1) e la disciplina dell'art. 102 L. 633/1941 è di specificazione e non di specialità, per cui ove la fattispecie di concorrenza tra editori non sia disciplinata dalla prima norma, può e deve trovare applicazione la seconda. I principi elaborati nell'esegesi della

prima valgono anche per la seconda; così Trib. Milano, 7/2/1983, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 17.

⁷ Pret. Roma, 15/6/1987, Soc Play Press c. Soc. ed. Leti, in *Foro It.*, 1987, I, 3186.

quindi, alla sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 5 della legge 47/1948. Ora, nel caso in cui un sito *web*, il cui nome a dominio corrispondesse, in tutto o in parte, ad una testata di un giornale (non registrata come marchio), metta a disposizione dei suoi utenti una serie di servizi di contenuto essenzialmente informativo, strutturati come un giornale tradizionale ma, che opera al di fuori del regime della registrazione di cui alla legge 47/1948, non appare inconcepibile l'estensione analogica delle norme sul diritto d'autore anche in tale fattispecie, anche se il conflitto si instaura tra un editore e un non editore e concerne opere formalmente non della medesima specie, essendo l'uno un giornale registrato e l'altro uno strumento di informazione privo del crisma della registrazione.

Nel procedere all'accertamento della confondibilità tra i beni immateriali in questione, va tenuto presente che la tutela apprestata dalla legge sul diritto d'autore non ha ad oggetto il titolo quale creazione dell'ingegno, cioè come opera autonoma, bensì come accessorio dell'opera cui si riferisce ed in relazione alla funzione svolta di identificare quest'ultima distinguendola dai prodotti simili⁸. Pertanto, il giudizio di confondibilità deve articolarsi in due direzioni: l'una verte sulla specie e sul carattere delle opere cui i titoli si riferiscono, l'altra direttamente sul titolo e sull'intensità dell'accertata capacità identificativa dello stesso⁹.

Se la soluzione prospettata in funzione dell'applicazione della legge sul diritto d'autore non dovesse essere ritenuta valida, in ogni caso, resta pur sempre, per regolare il conflitto tra i due prodotti giornalistici sopra ipotizzato, il ricorso alle norme che disciplinano l'istituto della concorrenza sleale.

PIEREMILIO SAMMARCO

⁸ Trib. Voghera, 10/12/1994, in *Foro It.*, Rep. 1995, voce *Diritti d'autore e Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, 140.

⁹ COSENTINO N., nota a Trib. Modena,

23/10/1996, in *Foro It.*, 1997, I, 2316; PENNISI, *Testata*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1992, XLIV, 508.